

Fimmtudaginn 28. nóvember 2002.

Nr. 268/2002.

United Parcel Service of America, Inc.

(Magnús H. Magnússon hrl.)

gegn

Úps! ehf.

(Erla S. Árnadóttir hrl.)

Vörumerki. Lén. Netfang. Dagsektir.

U krafðist þess að viðurkennt yrði að auglýsingaþjónustunni Ú ehf. væri óheimilt að nota lénið ups.is og netfangið ups@ups.is auk þess sem hann krafðist þess að Ú ehf. yrði dæmt til að láta afskrá lénið og netfangið hjá Interneti á Íslandi hf. Var krafa U byggð á því að notkun Ú ehf. færi gegn vörumerkjarétti þess þar sem orðmerki þess UPS nyti verndar. Tekið var fram að U ætti skráð vörumerki hér á landi í flokki 35 sem tæki meðal annars til auglýsingastarfsemi. Hefði U hingað til ekki verið skylt að tilgreina sérstaklega þá vöru eða þjónustu sem vörumerkinu væri ætlað að taka til, sbr. 2. mgr. 66. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki en óumdeilt væri að fyrirtækið ræki ekki auglýsingaþjónustu. Ekki hefði verið höfðað ógildingarmál á hendur U samkvæmt 1. mgr. 25. gr. laganna af þessu tilefni. Þar sem vörumerkjaréttur U náði til auglýsingastarfsemi, sbr. 1. tl. 1. mgr. 4. gr. laga nr. 45/1997, var Ú ehf. talið óheimilt að nota í atvinnustarfsemi sinni táknið ups sem væri eins og vörumerki U. Þá gæti 1. tl. 1. mgr. 6. gr. vörumerkjalaga ekki heldur heimilað Ú ehf. þessa notkun en táknið væri ekki samhljóða nafni þess og gæti notkunin á því gefið til kynna tengsl við U, sbr. 2. tl. 1. mgr. 4. gr. laga nr. 45/1997. Var því fallist á kröfu U.

Dómur Hæstaréttar.

Mál þetta dæma hæstaréttardómararnir Guðrún Erlendsdóttir, Garðar Gíslason, Haraldur Henrysson, Hrafn Bragason og Pétur Kr. Hafstein.

Héraðsdómi var áfrýjað til Hæstaréttar 11. júní 2002. Áfrýjandi krefst þess, að viðurkennt verði með dómi, að stefnda sé óheimilt að nota lénið ups.is og netfangið ups@ups.is og jafnframt að nota eða skrá önnur lén eða netföng, sem hafa að geyma vörumerkið ups að hluta eða öllu leyti. Þess er krafist, að stefndi verði dæmdur til að láta afskrá framangreint lén og netfang hjá Interneti á Íslandi hf. Þá er þess krafist, að stefnda

verði gert skylt að fullnægja dómkröfunum innan 15 daga frá uppsögu dómsins að viðlögðum 50.000 króna dagsektum, er renni til áfrýjanda. Loks er krafist málskostnaðar í héraði og fyrir Hæstarétti.

Stefndi krefst staðfestingar héraðsdóms og málskostnaðar fyrir Hæstarétti.

Málavextir og málsástæður aðila eru rakin í héraðsdómi. Eins og þar greinir á áfrýjandi, sem rekur hraðsendingarþjónustu víða um heim, mörg skráð vörumerki hér á landi, þar sem orðmerkið UPS kemur fyrir. Meðal þeirra er skráning nr. 621/1997 frá 17. janúar 1997 fyrir allar vörur og þjónustu í 9., 35. og 36. flokki og tiltekna þjónustu í 42. flokki. Í bréfi Einkaleyfastofunnar til lögmanns áfrýjanda 9. júlí 2002, sem lagt hefur verið fyrir Hæstarétt, kemur fram, að samkvæmt þessari skráningu, sem gerð var í gildistið laga nr. 47/1968 um vörumerki, njóti orðmerki áfrýjanda UPS verndar fyrir allar vörur og þjónustu í flokkum 9, 35 og 36, þar á meðal auglýsingastarfsemi í flokki 35, allt þar til að endurnýjun kemur árið 2007, þegar tilgreina þurfi nánar, til hvers skráningin skuli taka, sbr. 1. mgr. 22. gr. þeirra laga. Var jafnframt vísað til þess, að samkvæmt 2. mgr. 66. gr. núgildandi laga nr. 45/1997 um vörumerki, sem öðluðust gildi 1. júní 1997, komi tilgreining á vöru og þjónustu eftir 12. gr. þeirra ekki til framkvæmda fyrr en við endurnýjun skráningar, en í 1. mgr. 16. gr. laganna er nú lýst óheimilt að skrá merki fyrir heilan flokk eða flokka án tilgreiningar á þeirri vöru eða þjónustu, sem merkið óskast skráð fyrir.

Stefndi hefur rekið auglýsingaþjónustu og skiltagerð frá árinu 1997 undir firmanafninu Úps! ehf. Þetta heiti mun eiga að tákna upphrópun sambærilega enska orðinu *oops*, en það er ekki að finna í íslenskri orðabók. Félagið hefur haft lénið ups.is frá því í desember 2001, er það tók við því úr hendi Áhugamannafélagsins Úps, sem ekki er lengur starfrækt, en hafði fengið léninu úthlutað 22. janúar 1999. Óumdeilt er, að af tæknilegum ástæðum sé ekki unnt að nota rétt nafn félagsins í léni eða netfangi.

Samkvæmt 1. mgr. 4. gr. laga nr. 45/1997 felst í vörumerkjarétti, að aðrir en eigandi vörumerkis mega ekki heimildarlaust nota í atvinnustarfsemi tákn, sem eru eins eða lík vörumerki hans, 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. Eins og segir í framangreindu bréfi Einkaleyfastofunnar 9. júlí 2002 nær vöru-

merkjaréttur áfrýjanda samkvæmt skráningu nr. 621/1997 til auglýsingastarfsemi í flokki 35. Honum hefur ekki fram til þessa verið skylt að tilgreina sérstaklega þá vöru eða þjónustu, sem vörumerkinn væri ætlað að taka til, sbr. 2. mgr. 66. gr. laga nr. 45/1997, en óumdeilt er, að hann rekur ekki auglýsingaþjónustu. Í 1. mgr. 25. gr. laganna segir, að hafi eigandi að skráðu vörumerki ekki innan fimm ára frá skráningardegi notað vörumerkið hér á landi fyrir þær vörur eða þjónustu, sem það er skráð fyrir, eða hafi slík notkun ekki átt sér stað í fimm ár samfelld, megi ógilda skráninguna með dómi, sbr. 28. gr., nema gildar ástæður séu fyrir því, að notkun á vörumerkinn hafi ekki átt sér stað. Slíkt ógildingarmál hefur ekki verið höfðað á hendur áfrýjanda. Samkvæmt þessu og þar sem vörumerkjaréttur áfrýjanda nær til auglýsingastarfsemi, sbr. 1. tl. 1. mgr. 4. gr. laga nr. 45/1997, er stefnda óheimilt að nota í atvinnustarfsemi sinni táknið ups, sem er eins og vörumerki áfrýjanda. 1. tl. 1. mgr. 6. gr. vörumerkjalaga getur heldur ekki heimilað stefnda þessa notkun, enda er táknið, sem er skammstöfun á heiti áfrýjanda, ekki samhljóða nafni stefnda og gæti notkun hans á því gefið til kynna tengsl við áfrýjanda, sbr. og 2. tl. 1. mgr. 4. gr.

Með hliðsjón af framansögðu verður fallist á kröfu áfrýjanda á þann hátt, að stefnda sé óheimilt að nota í atvinnustarfsemi lénið ups.is og netfangið ups@ups.is. Þá verður stefndi jafnframt dæmdur til að láta afskrá framangreint lén og netfang hjá Interneti á Íslandi hf. að viðlögðum dagsektum, eins og áfrýjandi krefst samkvæmt heimild í 2. málslíð 4. mgr. 114. gr. laga nr. 91/1991 um meðferð einkamála, sbr. og 10. kafla laga nr. 90/1989 um aðför.

Eftir atvikum þykir rétt, að hvor aðila beri sinn hluta málskostnaðar í héraði og fyrir Hæstarétti.

D ó m s o r ð :

Stefnda, Úps! ehf., er óheimilt að nota í atvinnustarfsemi lénið ups.is og netfangið ups@ups.is. Skylt er stefnda að láta afskrá framangreint lén og netfang hjá Interneti á Íslandi hf. innan 15 daga frá uppsögu þessa dóms að viðlögðum 50.000 króna dagsektum til áfrýjanda, United Parcel Service of America, Inc.

Málskostnaður í héraði og fyrir Hæstarétti fellur niður.

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur 22. mars 2002.

Mál þetta, sem dómtekið var 4. mars s.l., er höfðað með stefnu birtri 24. október s.l.

Stefnandi er United Parcel Service of America, Inc, 55 Glenlake Parkway, Atlanta, Georgia, Bandaríkjunum.

Stefndi er Úps! ehf., kt. 650299-3029, Ármúla 38, Reykjavík.

Dómkröfur stefnanda eru þær í fyrsta lagi að viðurkennt verði með dómi að stefnda sé óheimilt að nota lénið ups.is og netfangið ups@ups.is og að stefnda sé óheimilt að nota eða skrá önnur lén eða netföng sem innihalda vörumerkið ups að hluta til eða að öllu leyti. Í öðru lagi að stefnda verði dæmt skylt að láta afskrá hjá Internet á Íslandi hf. lénið ups.is og netfangið ups@ups.is. Í þriðja lagi að stefnda verði gert skylt að fullnægja framangreindum dómkröfum að viðlögðum 50.000 króna dagsektum er renni til stefnanda og verði fullnægingar-frestur skyldunnar 15 dagar frá uppkvaðningu dóms. Í fjórða lagi er krafist máls-kostnaðar úr hendi stefnda samkvæmt reikningi.

Dómkröfur stefnda eru þær að hann verði sýknaður af öllum kröfum stefnanda og honum verði dæmdur málskostnaður úr hendi stefnanda að mati dómsins.

Málavextir:

Stefnandi segist vera stærsta hraðsendingafyrirtæki í heiminum og sjá um afhendingu á meira en 13 milljón skjölum og böggjum víða um heim daglega. Sé stefnandi heimsfrægt fyrirtæki og merkið UPS sé einnig heimsfrægt. Þá sé vörumerkið UPS skráð í yfir 170 þjóðlöndum, m.a. á Íslandi. Stefnandi rekur níunda stærsta flugfélagið í Norður – Ameríku og á 238 flugvélar og segist ná til meira en fjögurra milljarða manna um allan heim. Stefnandi hóf starfsemi hér á landi árið 1993 í samstarfi við Tollvörugeymsluna – Zimsen hf. Komi sérstök flugvél frá félaginu til Íslands á hverjum degi með hraðsendingar og böggla.

Stefnandi mun eiga mörg vörumerki skráð hér á landi þar sem orðmerkið UPS kemur fyrir, t.d. skráning nr. 51/1991, UPS orð- og myndmerki fyrir vörur og þjónustu í 16., 38. og 39. flokki, skráning nr. 59/1991, UPS orðmerki fyrir sömu flokka, skráning nr. 620/1997, UPS orð- og myndmerki fyrir allar vörur og þjónustu í 9., 35. og 36. flokki og tiltekna þjónustu í 42. flokki og skráning nr. 621/1997, UPS orðmerki fyrir sömu vörur og þjónustu og skráning nr. 620/1997. Stefnandi hefur lagt fram gögn þess efnis að vörumerkið UPS sé skráð um allan heim og segist leggja áherslu á að vernda merkið og orðspor fyrirtækisins.

Stefndi hefur rekið auglýsingaþjónustu undir heitinu Úps! undir kennitölu eiganda þess frá árinu 1997. Áhugamannafélagið Úps var stofnað í janúar 1999, en það félag er ekki lengur starfrækt. Málsókn stefnanda beindist upphaflega einnig gegn því félagi en fallið hefur verið frá öllum kröfum á hendur því. Í

febrúar 1999 var einkahlutafélagið Úps! skráð í hlutafélagaskrá og er tilgangur félagsins rekstur auglýsinga- og markaðsfyrirtækis ásamt rekstri fasteigna og lánastarfsemi. Umrætt áhugamannafélag sótti um skráningu lénsins ups.is og fékk því úthlutað 22. janúar 1999. Lénið var síðan framselt til stefnda í desembermánuði síðastliðnum. Mun lénið bera sama heiti og firmaheiti stefnda, að því frátöldu að hvorki mun unnt að nota íslenska bókstafi né upphrópunarmerki þegar lén eru skráð. Þegar léninu var úthlutað giltu þær reglur að lénum var aðeins úthlutað til einstaklinga með íslenskt ríkisfang, félaga, stofnana og fyrirtækja með starfsemi hér á landi. Skyldi umsækjandi léns vera löglega skráður í fyrirtækjaskrá eða þjóðskrá með eigin kennitölu og nafn. Lén skyldi vera nafn umsækjanda, stytting nafnsins, skammstöfun eða stílfæring þess. Lén mátti einnig vera heiti á vöru eða þjónustu sem umsækjandi sýndi fram á að hann veitti eða ætlaði að veita í atvinnuskyni. Ef umsóknir bárust um sama lén frá fleiri en einum aðila fékk sá úthlutað léninu sem fyrr sótti um það.

Stefndi heldur því fram að samkvæmt þessum reglum hefði stefnandi ekki átt rétt á að fá úthlutað lén hér á landi á þeim tíma sem áhugamannafélagið skráði lén sitt, þar sem stefnandi er ekki skráður í fyrirtækjaskrá hér á landi með eigin kennitölu og nafn. Hefði stefnandi átt rétt til að fá úthlutað lén hér á landi, eins og heimilt sé samkvæmt núgildandi reglum, hefðu stefnandi og stefndi báðir átt rétt á að fá úthlutað léninu ups.is þar sem um vörumerki annars aðilans og firmaheiti hins sé að ræða. Hefði þá gilt sú regla að sá sem fyrr sótti um lénið hefði fengið því úthlutað.

Með bréfi dagsettu 14. nóvember 2000 krafðist stefnandi þess að stefndi hætti tafarlaust notkun á vörumerkinu og léti afmá lénið ups.is. Þeirri kröfu var hafnað og hafa ekki náðst sættir í máli þessu.

Málsástæður og lagarök.

Stefnandi byggir á því að vörumerkið UPS hafi verið skráð 23. maí 1997 fyrir auglýsingaþjónustu sambærilega við starfsemi stefnda. Hafi merkið því verið skráð hjá Einkaleyfastofu áður en lögð var inn umsókn um skráningu á léninu ups.is þann 22. janúar 1999.

Byggir stefnandi á því að stefndi brjóti á vörumerkjarétti stefnanda með ofangreindri notkun á léni og netfangi. Stefndi noti vörumerki stefnanda UPS í atvinnuskyni í merkingu vörumerkjalaga þegar hann auglýsi atvinnustarfsemi sína á heimasíðu sinni og þar með brjóti hann lögverndaðan rétt stefnanda til vörumerkisins sem hann eigi skráð hér á landi m.a. fyrir auglýsingastarfsemi í 35. flokki. Sé þessi ólögmeta notkun stefnda á vörumerkinu brot á 4. gr. laga nr. 45/1997. Samkvæmt þeim reglum sem giltu þegar sótt var um lénið ups.is voru umsækjendur hvattir til að athuga hvort umbeðið nafn væri skráð af öðrum aðila hjá Einkaleyfastofu. Þessi regla hafi verið hunsuð þegar sótt var um lénið.

Stefnandi byggir á því að reglur Internet á Íslandi hf. (ISNIC) breyti engu um það að með notkun sinni á léninu og netfanginu brjóti stefndi vörumerkjarétt stefnanda. Sú staðreynd að lénið fékkst skráð, veiti stefnda ekki rétt til þess að nota vörumerki stefnanda án heimildar, enda gangi vörumerkjalog framan reglum sem ISNIC kunni að setja á hverjum tíma og komi þetta fram í grein nr. 1.9. í reglum ISNIC.

Stefnandi byggir á því að ólögmeta notkun stefnda á vörumerki stefnanda beri að meta með sama hætti og ef stefndi hefði notað merki stefnanda í atvinnuskyni með öðrum hætti, því birtingarmynd hinnar ólögmetu notkunar skipti ekki máli í þessu sambandi.

Stefnandi segir notkun stefnda á vörumerki stefnanda einnig brot á 20. gr. og 25. gr. samkeppnislaga nr. 8/1993. Stefndi hagnýti sér með notkuninni þá gífurlegu viðskiptavild sem stefnandi hafi áunnið sér um allan heim með auglýsingum og markaðssetningu á vörumerkjum sínum. Stefnda hafi verið kunnugt eða mátt vera kunnugt um fyrirtæki og vörumerki stefnanda. Hann hafi engu að síður kosið að halda hinni ólögmetu notkun áfram og þannig brotið í bága við góða viðskiptahætti. Þá kunni neytendur að álykta að tengsl séu milli stefnanda og stefnda.

Stefnandi byggir á því að heimsfræg og vel þekkt vörumerki njóti aukinnar réttarverndar gagnvart öðrum sem vilja notfæra sér frægð merkisins með því að líkja eftir því eða nota eins merki, sbr. 2. mgr. 4. gr. vörumerkjalaga. Með þessari ólögmetu notkun sé stefndi að rýra orðspor hins fræga og vel þekkta merkis.

Þá komi skráning stefnda á léninu í veg fyrir að stefnandi geti notað vörumerki sitt sem lén hér á landi. Stefndi geti skráð hvaða nafn sem er sem lén svo framarlega sem það stangast ekki á við rétt annarra til þess nafns. Stefndi sé á hinn bóginn bundinn við það skilyrði að þurfa að eiga skráð vörumerki hér á landi til þess að geta skráð lén hér. Sé því grundvallarmunur á réttarstöðu aðila að þessu leyti.

Stefnandi byggir á 1. gr., 2. gr., 3. gr. og 4. gr. vörumerkjalaga. Byggist vörumerkjaréttur hans fyrst og fremst á skráningu hans á vörumerkinu UPS, notkun á því merki og skráningu á öðrum merkjum og notkun þeirra.

Krafa um dagsektir er byggð á 2. málslíð 4. mgr. 114. gr. laga nr. 91/1991. Málskostnaðarkrafa er reist á 130. gr. sömu laga.

Stefndi byggir á því að vörumerki stefnanda sé ekki notað í starfsemi stefnda að neinu leyti. Sé um að ræða réttmæta notkun stefnda á firmaheiti sínu allt frá árinu 1997. Brjóti stefndi ekki vörumerkjarétt stefnanda með þeirri notkun, auk þess sem fyrirtæki þessi veiti viðskiptamönnum sínum alls óskylda þjónustu. Stefndi reki auglýsingaþjónustu og hanni auglýsingar og ýmiss konar skilti fyrir viðskiptavinum sína. Stefndi reki fyrst og fremst póst- og bögglaþjónustu. Sam-

kvæmt 1. mgr. 4. gr. vörumerkjalaga sé ekki hægt að banna öðrum en eiganda merkis að nota merki eða tákn sem eru lík merki hans nema ljóst sé að notkunin taki til eins eða svipaðrar vöru eða þjónustu og vörumerkjarétturinn nær til og hætt sé við ruglingi þar með talið að tengsl séu með merkjunum. Ekki sé um það að ræða hér, enda selji málsaðilar ólíka þjónustu.

Stefndi bendir á að á þeim tíma sem stefnandi skráði vörumerki sitt hafi ekki þurft að tilgreina vöru eða þjónustu nánar en að skrá númer flokksins. Stefndi eigi merki sitt skráð í flokki nr. 35, en auglýsingastarfsemi sé ekki tilgreind sérstaklega í skráningu stefnanda. Eigi skráningin í 35. flokk vafalaust við tilgreininguna „rekstur og stjórnun fyrirtækja“, en ekki „auglýsingastarfsemi“, sem falli undir sama flokk. Við mat á ruglingshættu verði að líta til þess hvaða þjónustu stefnandi sannanlega veiti, en ljóst sé að stefnandi reki ekki auglýsingastofu eða skylda starfsemi.

Stefndi byggir á því að merki stefnanda sé fjarri því að vera svo þekkt merki að það falli undir 2. mgr. 4. gr. vörumerkjalaga og að stefnandi eigi þar með einkarétt á vörumerkinu UPS fyrir allar vörur og þjónustu. Þegar metið sé hvort merki sé svo þekkt að 2. mgr. 4. gr. laganna eigi við um það verði fyrst að meta hvort merkið sé svo þekkt að neytendur tengi það við aðeins einn einstakan framleiðanda óháð því hvaða vöru eða þjónustu sé um að ræða. Hér sé um undantekningarreglu að ræða og verði því að gera mjög strangar kröfur til frægðar merkis sem veita eigi þennan ríka rétt. Stefndi efast um frægð merkis stefnanda hér á landi og telur ólíklegt að neytendur telji hvaða vöru sem er geta verið tengda eigendum þess.

Stefndi efast ekki um viðskiptavild stefnanda. Hins vegar sé ljóst að stefndu geti ekki á nokkurn hátt verið að nýta sér þá viðskiptavild. Væri farið inn á vefsetrið ups.is í þeim tilgangi að leita eftir upplýsingum um stefnanda, myndi það ekki á nokkurn hátt verða stefnda til góða í atvinnurekstri sínum og verði að telja ósennilegt að neytendur teldu vera tengsl með þessum fyrirtækjum. Sé því ekki um óréttmæta viðskiptahætti að ræða. Þá bendir stefndi á að ólíklegt sé að neytendur hér á landi myndu slá inn lénið ups.is til að komast inn á vefsetur stefnanda, enda um erlent fyrirtæki að ræða og vænlegra til árangurs að slá inn lénið ups.com

Stefndi bendir á að 1. mgr. 6. gr. vörumerkjalaga heimili honum að nota firmaheiti sitt með þessum hætti. Sé stefnda heimilt að nota merki annars manns sem feli í sér nafn stefnda, svo lengi sem notkunin sé í samræmi við góða viðskiptahætti. Falli notkun stefnda á lénu ups.is ótvírátt hér undir. Þegar stefndi hafi sótt um að fá firmaheiti sitt skráð sem lén hafi orðið að skrá það sem ups.is í stað úps!.is þar sem ekki sé unnt að skrá íslenska stafi og upphrópunarmerki í lénum. Stefndi kvað sér ekki hafa dottið vörumerki stefnanda í hug þegar þessi skráning hafi verið gerð.

Stefndi segir það rangt að umsækjendur léna hafi verið hvattir til að athuga hvort umbeðið nafn væri þegar skráð af öðrum hjá Einkaleyfastofu. Hafi slíkar reglur ekki tekið gildi fyrr en 12. maí 1999 og hafi þær gilt til 1. desember 2000. Stefndi segir skráningu sína á léninu því gerða í góðri trú um að hann væri að nota firmanafn sitt á réttan hátt.

Stefndi vísar til 2. gr., 4. gr. og 6. gr. vörumerkjalaga. Krafa um málskostnað er byggð á XXI. kafla laga nr. 91/1991, sérstaklega 130. gr. laganna.

Niðurstaða.

Samkvæmt gögnum málsins virðist stefnandi fyrst hafa fengið skráð vörumerki með orðmerkinu UPS hér á landi árið 1991, en stefnandi hóf starfsemi hér á landi árið 1993 í samstarfi við Tollvörugeymsluna-Zimsen hf. Stefndi segist vera stærsta hraðsendingafyrirtæki í heiminum og því er haldið fram að á hverjum degi komi sérstök flugvél hingað til lands á vegum stefnanda með hraðsendingar og böggla. Orðmerkið UPS er skammstöfun á hinu enska heiti fyrirtækisins, United Parcel Service of America, Inc.

Stefndi hefur rekið auglýsingaþjónustu hér á landi undir heitinu Úps! frá árinu 1997, en einkahlutafélag með sama nafni var stofnað í ársbyrjun 1999. Hefur stefndi frá 22. janúar 1999 notað lénið ups.is og netfangið ups@ups.is. Stefndi telur sig hafa öðlast einkarétt á vörumerkinu UPS og krefst þess að stefndi láti af notkun léna og netfanga sem innihalda vörumerkið ups að hluta til eða að öllu leyti. Óumdeilt er að við skráningu léna og netfanga er ekki mögulegt að nota íslenska stafi eða sértákn eins og upphrópunarmerki það sem stefndi notar í firmaheiti sínu, en firmaheiti stefnda er alþekkt upphrópun í íslensku máli.

Samkvæmt 1. mgr. 2. gr. laga nr. 45/1997 geta vörumerki verið hvers konar sýnileg tákn sem eru til þess fallin að greina vörur eða þjónustu eins aðila frá vörum og þjónustu annarra, svo sem orð eða orðasambönd, bókstafir og tölustafir. Samkvæmt 3. gr. laganna getur vörumerkjaréttur stofnast með skráningu vörumerkis fyrir vöru eða þjónustu í samræmi við ákvæði laganna eða notkun vörumerkis sem er og hefur verið notað hér á landi fyrir vöru eða þjónustu. Samkvæmt 1. mgr. 4. gr. laganna felst í vörumerkjarétti að aðrir en eigandi vörumerkis mega ekki heimildarlaust nota í atvinnustarfsemi tákn sem eru eins eða lík vörumerki hans 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. Samkvæmt 2. mgr. sömu greinar getur eigandi vörumerkis, þrátt fyrir ákvæði 1. mgr. um eins eða svipaða vöru eða þjónustu, einnig bannað notkun þess fyrir annars konar vöru eða þjónustu ef vörumerkið er vel þekkt hér á landi og notkunin hefur í för með sér misnotkun eða rýrir aðgreiningareiginleika eða orðspor hins þekkta merkis.

Í framangreindum reglum felst að réttur til vörumerkis er einkaréttur sem felur í sér að eigandi getur bannað öðrum að nota merkið að uppfylltum nánari skilyrðum. Kemur þá til skoðunar hvort stefndi hafi með framangreindri notkun sinni á orðmerkinu ups í léni sínu og netfangi brotið gegn rétti stefnanda. Samkvæmt 1. mgr. 4. gr. vörumerkjalaga verða skilyrði 1. og 2. töluliðar greinarinnar bæði að vera uppfyllt verði fallist á einkarétt stefnanda til vörumerkis síns. Eins og rakið hefur verið rekur stefndi auglýsingaþjónustu og skiltagerð en stefnandi annast hraðflutninga um allan heim. Er starfsemi aðila því bersýnilega á ólíkum sviðum og verður því ekki talið að skilyrðum 1. töluliðar 1. mgr. 4. gr. vörumerkjalaga sé fullnægt, hvað sem líður upphaflegri skráningu vörumerkis stefnanda.

Að þessari niðurstöðu fenginni þarf því ekki að taka afstöðu til 2. töluliðar greinarinnar og kemur þá til skoðunar hvort stefnandi geti byggt rétt sinn á ákvæðum 3. mgr. 4. gr. laganna, en þar er gert ráð fyrir sérstakri vernd fyrir vörumerki sem eru vel þekkt hér á landi. Hefur þessi regla verið nefnd Kodak-reglan og segir í greinargerð um þetta ákvæði að ekki sé skilyrði að um vísitandi ágengni sé að ræða af hálfu þess sem notar slíkt vel þekkt merki. Af hálfu stefnda er dregið í efa að vörumerki stefnanda sé svo þekkt hér á landi sem stefnandi vill vera láta. Dómurinn tekur undir þessar efasemdir stefnda. Hafa engin gögn verið lögð fram í máli þessu sem veitt geta leiðsögn um orðspor vörumerkis stefnanda hér á landi. Verður því ekki talið að stefnanda hafi tekist að sanna að skilyrðum 2. mgr. 4. gr. vörumerkjalaga sé fullnægt að þessu leyti. Þá verður ekki séð að stefndi hafi brotið gegn 20. og 25. gr. samkeppnislaga nr. 8/1993.

Niðurstaða máls þessa verður því sú að stefndi er sýknaður af öllum kröfum stefnanda í máli þessu. Eftir þessum úrslitum ber að dæma stefnanda til að greiða stefnda kr. 400.000 í málskostnað.

Hjörtur O. Aðalsteinsson, héraðsdómari kvað upp dóminn.

D ó m s o r ð :

Stefndi, Úps! ehf., skal vera sýkn af öllum kröfum stefnanda, United Parcel Service of America, Inc. í máli þessu.

Stefnandi greiði stefnda kr. 400.000 í málskostnað.