

Fimmtudaginn 29. janúar 1998.

Nr. 214/1997.

**Einar Eiríksson**

(Jón L. Arnalds hrl.)

gegn

**Sjóklæðagerðinni hf.**

(Pórunn Guðmundsdóttir hrl.)

Vörumerki. Tómlæti.

### **Dómur Hæstaréttar.**

Mál þetta dæma hæstaréttardómararnir Markús Sigurbjörnsson, Arnljótur Björnsson og Gunnlaugur Claessen.

Áfrýjandi skaut málinu til Hæstaréttar með stefnu 20. maí 1997. Hann krefst sýknu af kröfum stefnda og málskostnaðar í héraði og fyrir Hæstarétti.

Stefndi krefst þess, að héraðsdómur verði staðfestur og áfrýjandi dæmdur til að greiða sér málskostnað fyrir Hæstarétti.

Málið var dómtekið í héraði við lok aðalmeðferðar 8. janúar 1997. Við uppkvaðningu hins áfrýjaða dóms 26. febrúar sama árs lýstu héraðsdómari og málflytjendur aðilanna því yfir, að þeir teldu ekki þörf á, að málið yrði munnlega flutt að nýju, sbr. 1. mgr. 115. gr. laga nr. 91/1991 um meðferð einkamála.

Með vísan til forsendna hins áfrýjaða dóms verður fallist á með stefnda, að vörumerkjaréttur fyrir skráðu merki hans, KRAFT, sé eldri en sá réttur, sem kann að hafa unnist samkvæmt 2. gr. áðurgildandi laga nr. 47/1968 um vörumerki með innflutningi og sölu á fatnaði með merkinu CRAFT, en við það hefur áfrýjandi meðal annars starfað frá árinu 1990. Jafnframt verður staðfest sú niðurstaða héraðsdóms með skírskotun til röksemda hans, að slík hætta sé á ruglingi á milli þessara vörumerkja, að notkun áfrýjanda á merkinu CRAFT brjóti gegn þeirri vernd, sem stefndi naut fyrir sínu vörumerki samkvæmt 1. mgr. 4. gr. laga nr. 47/1968 og nýtur nú eftir 4. gr. og 5. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki.

Eins og nánar greinir í héraðsdómi, gerði stefndi athugasemdir við notkun áfrýjanda á vörumerkinu CRAFT í bréfum 23. október og 16. nóvember 1992. Samkvæmt málalíbúnaði stefnda taldi hann áfrýjanda hafa orðið við tilmælum um að láta af notkun vörumerkis-

ins allt þar til um haustið 1995, þegar stefndi hafi aftur orðið var við auglýsingar frá áfrýjanda á fatnaði með þessu merki. Í tengslum við þessar staðhæfingar stefnda lagði áfrýjandi fram í héraði myndir af sjö auglýsingum sínum um fatnað af gerðinni CRAFT, sem birtust í dagblaði á árunum 1994 og 1995, og þremur auglýsingum, sem birtust í tímariti 1992, 1993 og 1994. Þessu til viðbótar hefur áfrýjandi lagt fram fyrir Hæstarétti myndir af auglýsingum sínum í dagblaði um fatnað umræddrar gerðar, en þar af birtust fjórar í janúar og febrúar 1993, sjö um sumarið og síðla árs 1994 og þrjár um vorið og haustið 1995. Nokkur hluti þessara auglýsinga er um fatnað, sem er annars konar en vörur frá stefnda með vörumerkinu KRAFT. Þótt auglýsingar áfrýjanda hafi að öðru leyti verið fallnar til að vekja viðbrögð hjá stefnda, er þess að gæta, að vel flestar birtust þær á árunum 1994 og 1995, auk þess að gögn málsins benda til þess, að viðskipti áfrýjanda með vörur af gerðinni CRAFT hafi ekki verið veruleg að umfangi. Er því ekki næg ástæða til að líta svo á, að athugasemdir, sem stefndi hreyfði að nýju við áfrýjanda í október 1995, hafi komið fram svo seint, að áfrýjandi hafi af þeim sökum getað unnið rétt á grundvelli a-liðar 9. gr. laga nr. 47/1968.

Samkvæmt framansögðu og að öðru leyti með vísan til 44. gr. laga nr. 45/1997, sbr. áður 41. gr. laga nr. 47/1968, verður staðfest niðurstaða héraðsdóms um að taka til greina kröfur stefnda.

Ákvæði héraðsdóms um málskostnað er staðfest. Áfrýjandi verður dæmdur til að greiða stefnda málskostnað fyrir Hæstarétti, svo sem í dómsorði greinir.

#### D ó m s o r ð:

Héraðsdómur skal vera óraskaður.

Áfrýjandi, Einar Eiríksson, greiði stefnda, Sjóklæðagerðinni hf., 150.000 krónur í málskostnað fyrir Hæstarétti.

#### **Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur 26. febrúar 1997.**

Mál þetta, sem dómtekið var 8. janúar sl., er höfðað fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur af Sjóklæðagerðinni hf., kt. 550667-0299, Skúlagötu 51, Reykjavík, gegn Einari Eiríkssyni, kt. 090644-2469, Laufásvegi 74, Reykjavík, f. h. Sportleigunnar, kt. 640774-0619, Vatnsmýrarvegí 9, Reykjavík, með stefnu, birtri 27. mars 1996.

Dómkröfur stefnanda eru þessar:

1. að dæmt verði, að stefnda sé óheimilt að nota orðið CRAFT sem nafn á fatnaði,
2. að stefnda verði gert skylt að nema merkið brott af þeim fatnaðarvörum, sem hann hefur í vörslum sínum,
3. að stefndi verði dæmdur til að greiða stefnanda málskostnað að mati dómsins.

Dómkröfur stefnda eru þær, að hann verði sýknaður af öllum kröfum stefnanda og stefnanda gert að greiða sér málskostnað að skaðlausu.

## I.

### *Atvik máls og ágreiningsefni.*

Stefnandi framleiðir ýmiss konar fatnað, einkum sjófátnað, vinnufatnað og útivistarfatnað, undir ýmsum vörumerkjum. Í mars árið 1986 lét stefnandi hreinteikna merkið KRAFT, sem notað var á ýmiss konar vinnufatnað og útivistarfatnað stefnanda. Sótti stefnandi um skráningu á vörumerkinu KRAFT 4. september 1986. Vörumerkið var þó ekki skráð fyrir en 10. mars 1989, og var ástæðan sú, að Max hf. lagði einnig inn umsókn um skráningu á sama vörumerki. Vöruskrárritari tók þá ákvörðun 23. nóvember 1988 að samþykkja vörumerkið KRAFT samkvæmt umsókn stefnanda til birtingar og skráningar. Var það skráð í flokki 25 fyrir vinnufatnað og hefur birst í ýmsum auglýsingabæklingum á vegum stefnanda. Stefnandi framleiðir m. a. loðfóðraða vinnugalla undir merkinu KRAFT, og hafa gallar þessir verið vinsælir meðal unglinga og vélsleðamanna.

Stefndi þessa máls, sem er núverandi umboðsmaður sænsku útivistarvaranna CRAFT, hóf innflutning og markaðssetningu á útivistargöllum og öðrum útivistarvörum árið 1990 undir merkinu CRAFT of Sweden AB. Fatnaður með því nafni hafði áður verið til sölu hér á landi frá 1982 til 1986 hjá öðrum umboðsaðila. Árið 1992 varð stefnandi var við, að stefndi var farinn að selja og auglýsa útigalla undir vörumerkinu CRAFT. Með bréfum til stefnda, dags. 23. október og 16. nóvember 1992, var vakin athygli á því, að vörumerkið KRAFT væri eign stefnanda og notkun stefnda á merkinu CRAFT bryti því í bága við vörumerkjarétt stefnanda. Var þess óskað, að stefndi léti af notkun merkisins.

Það var svo ekki fyrir en haustið 1995, sem stefnandi taldi ástæðu til að gera athugasemdir að nýju, þegar auglýsingar frá stefnda um CRAFT-útigalla birtust í dagblöðum. Með bréfi til stefnda, dags. 10. október 1995, var óskað eftir yfirlýsingu frá honum þess efnis, að notkun vörumerkisins yrði hætt fyrir 24. október 1995. Með bréfi frá lögmanni stefnda, dags. 18. janúar 1996, var því hafnað, að vörumerki stefnda færi í bága við vörumerki stefn-

anda. Gaf stefnandi þá stefnda lokafrest til að hætta notkun vörumerkisins CRAFT til 10. febrúar 1996, en stefndi hélt áfram að auglýsa og markaðssetja vörur sínar. Er ágreiningur aðila um rétt stefnda til notkunar á vörumerkinu CRAFT til úrlausnar í máli þessu.

## II.

### *Málsástæður og lagarök stefnanda.*

Stefnandi heldur því fram, að við skráningu og notkun vörumerkisins KRAFT hafi Sjóklæðagerðin hf. öðlast einkarétt til að nota vörumerkið sem sérstakt auðkenni fyrir vörur, verk og þjónustu sína, sbr. 1. gr. vörumerkjalaga nr. 47/1968. Telur stefnandi, að í vörumerkjarétti felist það, að eiganda merkisins sé veitt vernd við því, að aðrir noti heimildarlaust í atvinnuskyni merki, sem villst verður á og merki stefnanda, sbr. 4. gr. vörumerkjalaga. Stefnandi sé skráður eigandi vörumerkisins KRAFT í 25. flokki og hafi notað merkið á framleiðsluvörur sínar í 10–15 ár. Skráningin fyrir vinnufatnað takmarki rétt stefnanda ekkert, því að nánast allan þann fatnað, sem stefnandi framleiði, megi nota til vinnu, hvort sem um sé að ræða loðfóðraða kuldagalla eða annan fatnað.

Stefnandi vísar til 6. gr. vörumerkjalaga nr. 47/1968, en samkvæmt henni ráðist ruglingshætta milli tveggja vörumerkja meðal annars af því, hvort þau nái til sömu eða svipaðrar vöru. Stefnandi hafi selt og auglýst fatnað undir vörumerkinu CRAFT, sem falli undir 25. flokk vörumerkjaskrárinnar. Sú notkun stefnda feli í sér brot á vörumerkjarétti stefnanda.

Stefnandi bendir á, að ruglingshætta milli merkjanna KRAFT og CRAFT sé augljós. Upphafsstafirnir í vörumerkjum stefnanda og stefnda séu bornir fram með sama hætti, og þrátt fyrir það að um sinn hvorn stafinn sé að ræða, séu orðin borin eins fram. Krafa stefnanda um, að stefnda verði bannað að nota vörumerkið CRAFT, styðjist við 1. mgr. 37. gr. vörumerkjalaga nr. 47/1968.

Krafa stefnanda um, að stefnda verði dæmt skylt að afmá merkið af þeim vörum, sem eru í vörslum hans, miðist við 41. gr. vörumerkjalaga nr. 47/1968.

Um málskostnaðarkröfu er vísað til 1. mgr. 130. gr. laga nr. 91/1991.

## III.

### *Málsástæður og lagarök stefnda.*

Stefndi reisir sýknukröfu sína á því, að vörumerkjaréttur merkisins CRAFT hafi stofnast með notkun árið 1982 og sé því eldri en vörumerkjaréttur stefnanda samkvæmt vörumerkinu KRAFT, þar sem notkun þess merkis virðist ekki hafa hafist fyrr en síðla árs 1986 og merkið ekki verið skráð fyrr en 10. mars 1989. Telur stefndi ekki um ruglingshættu að ræða

milli merkjanna CRAFT og KRAFT. Við mat á ruglingshættu verði að meta merkin heildstætt og líta til þriggja atriða, sjónlíkingar milli merkjanna, hljóðlíkingar og merkingar þeirra. Telur stefndi ekki um sjónlíkingu að ræða. Stafagerð merkjanna sé ólík, KRAFT sé ritað með háum, hallandi, stílfærðum stöfum, sem beri keim af rúnalettri, en CRAFT sé ritað með venjulegu letri. Í merkinu KRAFT standi það orð eitt sér, en í merki stefnda standi CRAFT að jafnaði fyrir ofan orðin of Sweden AB. Þannig sé sjónræn uppbygging merkjanna og útlit ólíkt. Stefndi bendir einnig á, að upphafsstafur merkjanna sé annar, og leiði sú staðreynd til meiri greinarmunar milli merkjanna en ef hinir ólíku stafir væru inni í miðju orði. Auk þess sé upphafsstafur CRAFT stafurinn c, en ekkert íslenskt orð byrji á c, og því bendi merkið strax til þess, að það sé erlent. Þá sé orðið CRAFT ekki íslenskt og hafi enga merkingu í íslensku. Þá hafi merki stefnda ekki eingöngu að geyma orðið CRAFT, heldur einnig viðbótina of Sweden AB, sem gefi greinilega í skyn, að ekki sé um að ræða íslenskt merki eða íslenska vöru. Af þessum sökum telur stefndi, að ekki sé um sjónlíkingu að ræða milli merkjanna.

Um hljóðlíkingu milli merkjanna KRAFT og CRAFT bendir stefndi á, að hún komi einungis fram, ef íslenskum framburði sé beitt. Stefndi bendir einnig á, að þegar allt merki stefnda sé borið fram í heild, sé ekki um neina hljóðlíkingu að ræða.

Þá telur stefndi alls enga ruglingshættu vera milli merkjanna á grundvelli merkingar orðanna. Bendir stefndi á, að orðið KRAFT eitt og sér hafi enga sjálfstæða merkingu í íslensku nefnifalli og samkvæmt orðabók Menningarssjóðs sé merki þetta algengt sem forliður. KRAFT-merkið sé í sjálfu sér veikt merki, þar sem það sé að hluta til vísbendandi, þegar bætt sé aftan við það -galli/gallar, og merki þá „sterkur galli“ eða „öflugur galli“, sem tvímælalaust sé tilgangur merkisins, því að það sé eingöngu skráð fyrir vinnufatnað. CRAFT-merkið sé hins vegar sterkt, því að það vísi ekki til eiginleika eða gæða vörunnar, sem það sé notað um, og hafði ekki verið notað um hana áður hér á landi, þegar notkun á því hófst. Samkvæmt vörumerkjarétti njóta veik merki minni verndar en sterk varðandi ruglingshættu, og standi því merki stefnanda höllum fæti að þessu leyti. Þá sé merking orðsins CRAFT allt önnur, og stefnandi geti því ekki reist rétt gagnvart stefnda á grundvelli merkingar orðanna. Þegar litið sé til þess, að í merki stefnda hafi að jafnaði einnig verið að finna orðin of Sweden AB, verði enn ljósara, að ruglingshætta á grundvelli merkingar sé óhugsandi. Stefndi bendir einnig á, að KRAFT hafi verið skráð sem orð- og myndmerki, ekki sé um að ræða, að orðið KRAFT sé sjálft verndað af skráningunni, heldur

frekar útlit orðsins. Einnig sé vörumerkjavernd stefnanda takmörkuð við vinnufatnað, en taki ekki til útivistar- og sportfatnaðar. Leiði þetta til sýknu stefnda.

Þá bendir stefndi á, að tómlæti stefnanda um að halda fram rétti sínum í þrjú ár, frá því í nóvember 1992 fram í október 1995, leiði til þess samkvæmt almennum reglum um réttaráhrif tómlætis, að sá réttur, sem hann kynni að hafa átt, sé fallinn niður. Að minnsta kosti leiði þetta tómlæti stefnanda til þess, að merki stefnda nyti jafnhliða verndar við merki stefnanda samkvæmt 9. gr. vörumerkjalaga.

Stefndi vísar til laga um vörumerki nr. 47/1968 ásamt síðari breytingum til stuðnings kröfum sínum, einkanlega 2., 3. og 7. gr. um notkun og eldri rétt vegna notkunar, 6. gr. um ruglingshættu og a-liðar 9. gr. um samhliða rétt. Einnig vísar stefndi til almennra ólögfestra reglna um tómlæti. Krafa um málskostnað er studd XXI. kafla laga nr. 91/1991.

#### IV.

##### *Niðurstaða.*

Í máli þessu er deilt um það, hvort ruglingshætta sé milli vörumerkjanna KRAFT og CRAFT of Sweden AB. Stefndi vísar um sýknukröfu sína meðal annars til þess, að réttur til vörumerkisins CRAFT hafi stofnast með notkun árið 1982 og sé því eldri en vörumerkjaréttur stefnanda samkvæmt vörumerkinu KRAFT. Ekki verður á það sjónarmið fallist. Vörur undir heitinu CRAFT voru aðeins fluttar inn á fjögurra ára tímabili árin 1982–1986. Á því tímabili voru vörur þessar lítið auglýstar, en dreift í nokkrar verslanir um landið. Ekkert var flutt inn af CRAFT-vörum á tímabilinu 1986–1990, og er ekki til þess vitað, að vörurnar hafi verið seldar eða auglýstar á þeim tíma. Telja má því sannað, að vörumerkjaréttur CRAFT of Sweden AB hafi fallið niður á tímabilinu 1986–1991, og telst KRAFT því vera eldra merki, þar sem sótt var um skráningu á því árið 1986 og merkið notað frá þeim tíma.

Við mat á því, hvort vörumerki aðila séu svo lík, að valdið geti ruglingshættu, ber að líta til þess, að orðin KRAFT og CRAFT eru nánast eins að rithætti og því lík í sjón. Leturgerð merkjanna og heildarmynd er þó ekki hin sama, annars vegar KRAFT og hins vegar CRAFT of Sweden AB. Engu að síður verður að telja, að notkun orðsins CRAFT í vörumerki stefnda höfði augljóslega til vörumerkis stefnanda, KRAFT, sem öðlast hefur markaðsfestu og útbreiðslu hér á landi. Fallast ber á það með stefnda, að ruglingshætta á grundvelli merkingar sé ekki milli vörumerkjanna, en annað gildir um hljóðlíkingu orðanna KRAFT og CRAFT. Þegar merki

Þessi eru borin fram með íslenskum framburði, er lítill sem enginn munur á framburði orðanna, þar sem c er á íslensku borið fram með sama hætti og k. Hljóðlíking skiptir miklu máli í auglýsingum og er mjög til þess fallin að valda ruglingshættu milli vörumerkja, sérstaklega ef merkin eru borin fram með sama hætti. Telja verður, að svo mikil hljóðlíking sé með orðunum CRAFT og KRAFT, að valdið geti ruglingshættu. Af framangreindu liggur því fyrir, að ruglingshætta er milli þessara merkja. Á það er einnig að líta, að aðilar máls þessa seldu sömu vörur eða vörur sömu tegundar undir vörumerkjum sínum, og jök það enn frekar á ruglingshættu milli merkja, sbr. 1. mgr. 6. gr. laga nr. 47/1968 um vörumerki. Auglýsingar stefnda um CRAFT-útigalla eru sérstaklega til þess fallnar að valda ruglingi, þar sem KRAFT-kuldagallar stefnanda hafa náð mikilli útbreiðslu á markaði hér á landi. Notkun stefnda á vörumerkinu CRAFT brýtur því í bága við 3. mgr. 3. gr. vörumerkjalaga nr. 47/1968.

Stefndi hóf innflutning á vörum, svipuðum þeim, sem stefnandi var að selja, í febrúar 1990 og tók þá þegar að auglýsa vörur sínar undir merkinu CRAFT. Liggur fyrir, að stefnandi varð þá fyrst var við vörumerki þetta hér á landi. Haustið 1992 gerði stefnandi athugasemdir við notkun stefnda á vörumerkinu CRAFT, sem hann taldi brjóta gegn vörumerkjarétti sínum. Þær athugasemdir virðast hafa leitt til þess, að stefndi dró úr notkun sinni á merkinu CRAFT, og gerði stefnandi ekki athugasemdir við notkun á merki stefnda frá því í nóvember 1992 og fram í október 1995, án þess þó að gert hafi verið sérstakt samkomulag með aðilum um notkun vörumerkjanna. Liggur ekki fyrir, að stefndi hafi auglýst útivistarvörur, svo sem kuldagalla, undir vörumerkinu CRAFT á þessu tímabili nema árið 1994, en þá birtust m. a. auglýsingar frá honum í Sjónvarpsvísi Stöðvar 2 í desember. Auglýsing frá stefnda, sem birtist í Morgunblaðinu í október 1995, gaf stefnanda tilefni til frekari aðgerða. Með bréfi stefnanda til stefnda, dags. 10. október 1995, var þess óskað, að notkun á vörumerkinu yrði hætt fyrir 24. október 1995. Verður ekki litið svo á, að um tómlæti af hans hálfu sé að ræða í skilningi 9. gr., staflíðar a, laga nr. 47/1968 um vörumerki.

Vörumerkið KRAFT er skráð í 25. flokki vörumerkjaskrár fyrir vinnu-fatnað. Vörur, sem falla innan þessa flokks og stefnandi selur undir þessu merki, njóta verndar vörumerkjalaga. Stefndi hefur selt fatnað undir vörumerkinu CRAFT, sem fellur undir 25. flokk. Með vísan til 1. mgr. 37. gr., sbr. 1. og 4. gr. laga nr. 47/1968, er stefnda óheimilt að nota vörumerkið CRAFT á þeim vörum sínum, sem falla undir 25. flokk vörumerkjaskrár.

Með notkun sinni á orðinu CRAFT einu sér eða sem hluta af heildarvörumerkinu CRAFT of Sweden AB hefur stefndi brotið gegn vöru-

merkjarétti stefnanda, sem stefndi mátti vita um eigi síðar en síðla árs 1992. Þykir því rétt, að stefnda verði gert skylt með vísan til 41. gr. laga nr. 47/1968 að nema brott merkið CRAFT af tilgreindum fatnaðarvörum, sem hann hefur í vörslum sínum.

Samkvæmt framansögðu ber að taka dómkröfur stefnanda til greina, eins og nánar greinir í dómsorði.

Þá ber að dæma stefnda til greiðslu málskostnaðar, sem telst hæfilega ákveðinn 150.000 kr.

Eggert Óskarsson héraðsdómari kvað upp dóm þennan.

#### D ó m s o r ð:

Stefnda, Einari Eiríkssyni f. h. einkafyrirtækis hans, Sportleigunnar, er óheimilt að nota vörumerkið CRAFT sem nafn á fatnaði, er fellur undir 25. flokk vörumerkjaskrár. Ber stefnda að nema brott merkið CRAFT af tilgreindum fatnaðarvörum, sem hann hefur í vörslum sínum. Stefndi greiði stefnanda, Sjóklæðagerðinni hf., 150.000 kr. í málskostnað.

---