



SAMSPIL VÖRUMERKJA OG FIRMAHEITA

Ragnar Björgvinsson

2010

ML í lögfræði

Ragnar Björgvinsson
Kennitala: 260985-3109
Leiðbeinandi: Erla S. Árnadóttir

Lagadeild
School of Law

Samspil vörumerkja og firmaheita

The relation between trademarks and trade names

Útdráttur

Viðfangsefni ritgerðarinnar er að varpa ljósi á tengsl firmaheita og vörumerkja í íslenskum rétti með áherslu á hvaða úrræði standa eigendum vörumerkja og firmaheita til boða þegar þessum tveimur auðkennum lýstur saman. Í 2. kafla er fjallað almennt um vörumerki, skilyrði verndar og hvað felst í einkarétti að vörumerki. Í 3. kafla er fjallað með sambærilegum hætti um firmaheiti. Bent er á ýmsa vankanta á íslenskri löggjöf um firmaheiti og misbrestir í framkvæmd í tengslum við skráningu og aðra meðferð firmaheita. Komist var að þeirri niðurstöðu að brýnt sé að endurskoða íslensku firmalögin og í því sambandi sé vænlegt að líta til löggjafar í Noregi, Svíþjóð og Finnlandi. Í 4. kafla er fjallað um það þegar einkaréttur eiganda firmaheitis og vörumerkis lýstur saman. Komist var að þeirri niðurstöðu að eigandi firmaheitis geti komið í veg fyrir notkun og/eða skráningu vörumerkis ef réttur til firmaheitisins er eldri en vörumerki það sem um ræðir, ef firmaheitið felur í sér nægjanlegt sérkenni og ef vöru- og merkjalíking er til staðar milli firmaheitisins og vörumerkisins. Eigandi firmaheitis getur þó ekki eingöngu byggt á firmalögnum heldur þarf ávallt að beita ákvæðum vörumerkjalaga og/eða laga um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu samhliða þeim. Þá var komist að þeirri niðurstöðu að eigandi vörumerkis geti komið í veg fyrir skráningu og notkun firmaheitis á grundvelli vörumerkjalaga, löggjöfnunar frá firmalögum og/eða lögum um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu. Fjögur skilyrði þurfa að vera uppfyllt svo eigandi vörumerkis geti bannað notkun eins eða líks firmaheitis. Þannig þarf firmaheitið að vera notað í viðskiptum, notkunin þarf að vera án leyfis eiganda vörumerkisins, vöru- eða þjónustulíking þarf að vera til staðar og notkun firmaheitisins þarf að hafa áhrif, eða vera líklegt til að hafa áhrif, á hlutverk vörumerkisins. Takmarkanir eru þó á einkarétti vörumerkis sé notkun firmaheitis í samræmi við góða viðskiptahætti.

Abstract

The subject of this dissertation is to shed a light on the relation between trade names and trademarks in Icelandic law with an emphasis on what measures are available for owners of such identifications when one collides against the other. Chapter two deals with trademarks in general, conditions for such protection and the subject of such protection. Chapter 3 contains a similar discussion regarding trade names. A few defects are pointed out that are present in the Icelandic legislation concerning trade names and failures in execution relating to the registration and general handling of trade names. The conclusion is that it is important to revise the Icelandic trade laws, and it is feasible to look to legislation in Norway, Sweden and in Finland. Chapter four concerns the situation when a trade name and a trademark collide with one another. The conclusion is that trade name owners may prevent the use and/or registration of a trademark if the trade name is older than the trademark in question, the trade name has a certain distinctive character, and the trade name and the trademark pertain to the same goods and/or services. Nevertheless, the trade name owner cannot rely solely on the trade act, but must always apply in parallel the Trademark Act and/or the Act concerning business practices and marketing. Furthermore, the conclusion was reached that a trademark owner can prevent the use and/or registration of a trade name by applying the Trademark Act, by analogy from the Trade name Act and/or based on the Act concerning business practices and marketing. However, four conditions must be satisfied: the trade name has to be used in the course of business, the use must be without the consent of the proprietor of the mark, it must be in respect of goods or services which are identical to those for which the mark is registered, and the use must affect or be liable to affect the function of the trademark. The exclusive right is, however, not without limitation when the use of the trade name is in accordance with good business practices.

Efnisyfirlit

Formáli	1
1. Inngangur	2
2. Vörumerki	5
2.1. Almenn um vörumerki og hlutverk þeirra.....	5
2.2. Löggjöf um vörumerki.....	7
2.3. Stofnun og skilyrði vörumerkjaverndar.....	9
2.3.1. Hvað getur talist vörumerki.....	9
2.3.2. Stofnunarháttur vörumerkja.....	11
2.3.2.1. Vörumerkjavernd samkvæmt skráningu.....	11
2.3.2.1.1. Tilgangurinn með skráningu vörumerkja.....	11
2.3.2.1.2. Skráningarferlið.....	12
2.3.2.1.3. Efnisskilyrði skráningar vörumerkja.....	15
2.3.2.1.4. Gildistími verndar skráðra vörumerkja.....	20
2.3.2.2. Vörumerkjavernd samkvæmt notkun.....	21
2.4. Einkaréttur eiganda vörumerkis.....	22
3. Firmaheiti	25
3.1. Almenn um firmaheiti og hlutverk þeirra.....	25
3.2. Löggjöf um firmaheiti.....	26
3.3. Skráning firmaheita.....	27
3.3.1. Almenn um skráningu firmaheita.....	27
3.3.2. Skilyrði skráningar firmaheitis.....	28
3.3.3. Andmæli við skráningu og ógilding firmaheitis.....	31
3.4. Njóta erlend firmaheiti verndar hér á landi?.....	36
3.5. Gildistími verndar firmaheita.....	39
3.6. Einkaréttur eiganda firmaheitis.....	39
3.7. Vernd firmaheita í norrænum rétti.....	42
3.7.1. Danmörk.....	42
3.7.2. Finnland.....	44
3.7.3. Svíþjóð.....	45
3.7.4. Noregur.....	46
3.7.5. Samantekt.....	47
4. Réttarstaðan þegar einkaréttur eiganda vörumerkis og einkaréttur eiganda firmaheitis lýstur saman	48
4.1. Munur á vörumerkjum og firmaheitum.....	48
4.2. Einkaréttur eiganda firmaheitis gagnvart notkun og skráningu vörumerkis.....	48
4.2.1. Almenn.....	48
4.2.2. Ákvæði vörumerkjalaga.....	49
4.2.3. Ákvæði firmalaga.....	52
4.2.4. Ákvæði laga um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu.....	53
4.2.5. Ruglingshætta milli firmaheitis og vörumerkis.....	55
4.2.5.1. Almenn.....	55
4.2.5.2. Þarf vöru- og þjónustulíking að vera til staðar?.....	55
4.2.5.3. Hefur sérkenni firmaheitis áhrif?.....	58
4.2.5.4. Hvernig fer matið fram?.....	58

4.2.6. Samantekt	59
4.3. Einkaréttur eiganda vörumerkis gagnvart firmaheitum	59
4.3.1. Almenn	60
4.3.2. Lögjöfnun frá 10. gr. firmalaga	60
4.3.3. Ákvæði laga um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu	61
4.3.4. Ákvæði vörumerkjalaga	63
4.3.5. Takmarkanir á einkarétti vörumerkjaeiganda	64
4.3.6. Mat á ruglingshættu vörumerkis og firmaheitis	69
4.3.7. Samantekt	71
5. Samantekt og niðurstöður.....	72
6. Skrár	76
6.1. Heimildaskrá	76
6.2. Lagaskrá	80
6.3. Dómaskrá	86
6.4. Myndaskrá	89

Formáli

Ritgerð þessi er lögð fram sem lokaritgerð til meistaraprófs í lögfræði við lagadeild Háskólans í Reykjavík og var hún skrifuð vorið 2010. Viðfangsefni hennar er að fjalla um tengsl firmaheita og vörumerkja og þá sér í lagi þegar einkarétti eiganda vörumerkis og firmaheitis lýstur saman.

Ritgerðin var unnin undir handleiðslu Erlu S. Árnadóttur hrl. og kann ég henni bestu þakkir fyrir ánægjulegt samstarf. Þá vill ég þakka Rán Tryggvadóttur, M. Phil, og Sigurði R. Arnalds hrl. fyrir gagnlegar ábendingar. Þakkir fyrir góða þjónustu fær einnig Svala Hilmarsdóttir, lögfræðingur Fyrirtækjaskrár Ríkisskattstjóra sem og starfsfólk Héraðsdóms Reykjavíkur og Þjóðskjalasafns Íslands. Áslaugu Björgvinsdóttur hdl. og Reyni Berg Þorvaldssyni, sagnfræðingi, færi ég mínar allra bestu þakkir fyrir hvatningu og góð ráð við skrif ritgerðarinnar og fyrir yfirlestur á próförk. Jafnframt vill ég þakka Karólínu Finnbjörnsdóttur lögfræðingi fyrir óbilandi hvatningu og stuðning við skrif ritgerðarinnar og samvinnu í gegnum laganámið. Eiginkonu minni Jóhönnu Maríu Friðriksdóttur færi ég mínar allra bestu þakkir fyrir stuðninginn, aðstoð við yfirlestur og fyrir skilning á löngum andvökunóttum mínum vegna þessa verks. Að lokum vill ég þakka fjölskyldu minni og vinum fyrir það umburðarlyndi og stuðning sem þau hafa veitt mér í gegnum námið og þá sérstaklega á prófatímum.

Reykjavík, 17. maí 2010

Ragnar Björgvinsson

1. Inngangur

Í hugum neytenda er almennt ekki gerður greinarmunur á firmaheitum og vörumerkjum. Að hluta til má rekja það til vanþekkingar en auk þess eru firmaheiti oft skráð sem vörumerki, einkum sá hluti heitisins sem er mest áberandi og því ekki að undra að hinn almenni neytandi eigi erfitt með að greina þarna á milli. Þá veldur það jafnframt ruglingi að heiti verslana og þjónustuaðila er oft ekki það sama og firmaheiti þess sem stendur að baki rekstrinum. Sem dæmi um slíkt má nefna verslunina Húsgagnahöllin en heiti hennar er ekki skráð sem firmaheiti heldur er fyrirtækið sem rekur verslunina, Kaupás hf., skráð í firmaskrá. Auðkennið Húsgagnahöllin er hins vegar skráð sem vörumerki. Því er oft erfitt að greina á milli þess hvort tiltekið auðkenni er notað sem firmaheiti eða sem vörumerki.

Firmaheiti og vörumerki hafa bæði það hlutverk að auðkenna. Réttarsvið þau er taka til firmaheita annars vegar og vörumerkja hins vegar eru því um margt lík en þau hafa ólíku hlutverki að gegna. Firmaheitum er þannig ætlað að auðkenna atvinnustarfsemi, bæði við undirskrift og rekstur¹ og gilda um þau lög nr. 42/1903 um verslunarskrár, firmu og prókúruumboð.² Vörumerkjum er aftur á móti ætlað að aðgreina vörur og þjónustu eins aðila frá vörum og þjónustu annarra og um vörumerki gilda lög um vörumerki nr. 45/1997.³ Þá er inntak og stofnunarháttur vörumerkjaverndar og firmaverndar mismunandi. Firmavernd stofnast ávallt með skráningu en vörumerkjavernd getur bæði stofnast með skráningu og með notkun. Strangari skilyrði eru fyrir skráningu vörumerkja en firmaheita og því uppfylla sum auðkenni einungis skilyrði til skráningar sem firmaheiti en ekki sem vörumerki.

Jafnvel þótt þessi tvö réttarsvið hafi bæði það hlutverk að auðkenna og séu um margt lík ríkir veruleg óvissa um tengsl þeirra á milli og þá sérstaklega þegar einkaréttur eiganda firmaheitis og einkaréttur eiganda vörumerkis lýstur saman. Óvissuna má meðal annars rekja til þess að lög um firmaheiti eru komin vel til ára sinna og eru því að litlu leyti í takt við tímann þar sem þau hafa lítið sem ekkert verið uppfærð frá gildistöku þeirra árið 1904. Lög um vörumerki hafa hins vegar oft verið uppfærð, sér í lagi eftir aðild Íslands að Evrópska efnahagssvæðinu, sbr. lög nr. 2/1993 um Evrópska efnahagssvæðið.⁴ Fimalögin hafa því ekki fylgt þeirri þróun

¹ Jón L. Arnalds, *Vörumerkjaréttur*, Reykjavík 1995, bls. 11.

² Hér eftir nefnd „fimalög“.

³ Hér eftir nefnd „vörumerkjalög“ eða skammstöfuð vml.

⁴ Hér eftir vísað til „EES samningsins“.

sem hefur orðið í auðkennarétti.⁵ Árekstrar hafa orðið milli þessara tveggja réttarsviða þar sem firmalögin taka m.a. ekki tillit til hagsmuna eigenda vörumerkja. Þá hefur það verið vafa undiroprið hversu langt einkaréttur eiganda vörumerkis nær og hvort einhver takmörk séu á þeim rétti. Vandamálið er þó þekkt en þann 17. október 2006 samþykkti ríkisstjórnin aðgerðaráætlun um *Einfaldara Ísland*.⁶ Áætluninni var ætlað að stuðla með markvissum hætti að einföldu og skilvirku opinberu regluverki. Sem hluti af þeirri áætlun var viðskiptaráðuneytinu ætlað að vinna að því að fyrirbyggja að skráð væru fyrirtækjaheiti, þ.e. firmaheiti, sem væru skráð vörumerki en stefnt var að því að ljúka verkefninu á árinu 2008.⁷ Enn hefur þó ekkert komið út úr þeirri vinnu og óvíst hvenær það muni gerast.⁸

Tilgangur með skrifum þessarar ritgerðar er að varpa ljósi á tengsl firmaheita og vörumerkja í íslenskum rétti. Farið verður yfir það hvernig eigandi firmaheitis getur komið í veg fyrir skráningu eða notkun vörumerkis sem hann telur brjóta gegn betri rétti sínum sem og hvernig eigandi vörumerkis getur komið í veg fyrir skráningu og notkun firmaheitis sem hann telur brjóta gegn rétti sínum. Þá verður leitast við að svara þeirri spurningu hvort takmörk séu á hinum sterka einkarétti eiganda vörumerkis, til að mynda þegar firmaheiti sem er eins eða sambærilegt skráðu vörumerki er einungis notað sem til að auðkenna tiltekinn rekstur en ekki sem vörumerki.

Í 2. kafla verður fjallað almennt um vörumerkjarétt og í 3. kafla um firmarétt. Farið verður yfir skilyrði skráningar hvors auðkennis fyrir sig og hvað felst í því að eiga einkarétt á vörumerki annars vegar og firmaheiti hins vegar. Því næst verður fjallað um í 4. kafla á hvaða grundvelli og að uppfylltum hvaða skilyrðum eigandi firmaheitis getur bannað notkun vörumerkis og með sama hætti þegar eigandi vörumerkis vill koma í veg fyrir notkun firmaheitis. Til samanburðar verður fjallað um vörumerkja- og firmarétt í nágrannalöndum okkar, í Danmörku, Noregi, Svíþjóð og Finnlandi, og til þeirra skuldbindinga og sáttmála sem Ísland hefur gengist undir þar sem við á. Þá

⁵ Sem dæmi um hversu úrelt lögin eru skrifaði Sigurgeir Sigurjónsson í grein sem birtist í Úlfjótí árið 1960 að nauðsynlegt væri að veita firmaheitum aukna lagavernd á Íslandi. Sjá Sigurgeir Sigurjónsson, *Firma og firmavernd*, Úlfjótur, 22. árg., 3. tbl., bls. 213.

⁶ Einfaldara Ísland, Aðgerðaráætlun 2006-2009, Forsætisráðuneytið, aðgengilegt á heimasíðu Forsætisráðuneytisins, <http://www.forsaetisraduneyti.is/media/einfaldaraisland/adgerdaaetlun-.pdf>, síðast sótt 18.03.2010.

⁷ *Þjállí reglur í þágu atvinnulífs og almennings. Áfangaskýrsla um verkefnið Einfaldara Ísland*. Aðgengilegt á heimasíðu Forsætisráðuneytisins, <http://www.forsaetisraduneyti.is/media/einfaldaraisland/thjalli-reglur-f-atvinnulif-og-almennig.pdf>, síðast sótt 18. mars 2010.

⁸ Símtal við Jón Ögmund Þormóðsson, skrifstofustjóra hjá Viðskiptaráðuneytinu, þann 14. maí 2010.

verður bent á hvaða mögulega lagabreytinga sé þörf á til að bæta vernd og tengsl réttarsviðanna tveggja.

2. Vörumerki

2.1. Almennt um vörumerki og hlutverk þeirra

Með vörumerki er átt við auðkenni fyrir vöru eða þjónustu sem einstaklingar eða lögaðilar geta öðlast einkarétt til að nota í atvinnustarfsemi sbr. 1. gr. vml. Í tíð eldri vörumerkjalaga nr. 47/1968 var heimild til að skrá vörumerki takmörkuð við atvinnurekendur en með gildistöku núgildandi vörumerkjalaga var heimildin víkkuð út og nær hún nú til allra einstaklinga og lögaðila.⁹ Til að merki njóti verndar sem vörumerki þarf að nota það í atvinnustarfsemi, enda leiðir það af eðli vörumerkja.¹⁰ Það sem telst til atvinnustarfsemi er hins vegar víðtækt. Nægir að um einhvers konar starfsemi sé að ræða, óháð formi eignarhalds og án tillits til þeirrar vöru eða þjónustu sem merkið er notað í tengslum við.¹¹

Vörumerki getur aldrei notið verndar eitt og sér heldur verður það ávallt að tengjast tiltekinni vöru eða þjónustu, enda er verðmæti vörumerkis sjaldnast nokkuð nema í tengslum við ákveðna vöru eða þjónustu.¹² Með þeim hætti aðgreinir vörumerkjaréttur sig frá öðrum tegundum hugverkaréttinda, þ.e. höfunda- og einkaleyfarétti, en þau réttarsvið vernda hugverk og uppfinningar sem geta staðið ein og sér og haft sjálfstæða merkingu og verðgildi.¹³

Hlutverk vörumerkja sem auðkenna er fyrst og fremst að gera rétt höfum vörumerkis kleift að aðgreina starfsemi sína, vörur og þjónustu frá starfsemi, vörum og þjónustu annarra.¹⁴ Þessu hlutverki hefur stundum verið skipt upp í þrennt til nánari skýringa, þ.e. í upprunahlutverk, gæða- og öryggishlutverk og fjárfestinga- og auglýsingahlutverk.¹⁵ Með upprunahlutverki, sem talið er veigamest þeirra þriggja, er átt við að vörumerkinu er ætlað að benda á uppruna vöru eða þjónustu og skapa þannig tengsl milli neytenda og atvinnurekenda.¹⁶ Með uppruna er átt við

⁹ Athugasemdir við 1. gr. frumvarps til laga um vörumerki, þskj. 338, 233. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: <http://www.althingi.is/altext/121/s/0338.html>. [Sótt á vefinn 16.04.2010].

¹⁰ Sama heimild.

¹¹ Sama heimild.

¹² MacQueen, Hector, Waelde, Charlotte og Laurie, Graeme, *Contemporary Intellectual Property, Law and Policy*, New York 2008, bls. 540. Sjá einnig Mogens, Koktvedgaard, *Lærebog i Immaterialret*, Kaupmannahöfn 2005, bls. 351.

¹³ Sama heimild.

¹⁴ Jón L. Arnalds, *Vörumerkjaréttur*, bls. 10.

¹⁵ Cornish, William og Lewelyn, David, *Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights*, London 2007, bls. 620. Sjá einnig MacQueen, Hector, *Contemporary Intellectual Property, Law and Policy*, bls. 542-544.

¹⁶ MacQueen, Hector, *Contemporary Intellectual Property, Law and Policy*, bls. 542-544. Sjá einnig Hafdís Helga Ólafsdóttir, „Mat á því hvort villast megi á vörumerkjum“. Í Stefán Már Stefánsson o.fl. (ritstj.), *Lagastofnun Háskóla Íslands*, Reykjavík 2003, bls. 318.

viðskiptauppruna, sem þarf ekki endilega að vera hinn raunverulegi uppruni vörunnar eða þjónustunnar.¹⁷ Vörumerkinu er ætlað að tryggja og koma í veg fyrir að neytendur telji vörur og þjónustu ólíkra aðila hafa sama viðskiptalega uppruna.¹⁸ Á grundvelli upprunahlutverksins skapast jafnframt gæða- og öryggishlutverk. Í því hlutverki felst að vörumerkinu er ætlað að tryggja ákveðin gæði, þ.e. að neytendur tengi ákveðin gæði við vörur og þjónustu sem eru seldar undir ákveðnu vörumerki. Þannig er vörumerkið eins konar gæðastimpill.¹⁹ Séu neytendur þannig ánægðir með vörur eða þjónustu sem þeir hafa keypt undir ákveðnu vörumerki tengja þeir viðkomandi vörumerki í framtíðinni við ákveðin gæði.²⁰ Vörumerkið auðveldar atvinnurekendum þannig að byggja upp og viðhalda góðri viðskiptavild.²¹ Á sama hátt getur vörumerki þó einnig haft neikvæð áhrif. Ef neytandi er óánægður með vöru eða þjónustu sem hann kaupir getur vörumerkið virkað sem fráhrindandi auðkenni.²² Vörumerki sem hlotið hefur vissan gæðastimpil getur jafnframt hlotið slík sérkenni í hugum neytenda að þeir leitast eftir að kaupa vörur undir því merki. Vörur undir slíku merki er oft nefndar merkjavörur.²³ Vörumerki hefur því ekki aðeins þann tilgang að greina vöru og þjónustu eins aðila frá vöru og þjónustu annars, heldur veitir það jafnframt ákveðna sérstöðu. Með öryggishlutverki vörumerkja er átt við að vara sem seld er undir ákveðnu vörumerki sé trygging fyrir því að varan sé framleidd undir stjórn fyrirtækis sem ber ábyrgð á gæðum hennar. Dómstólar hafa ítrekað staðfest gildi öryggishlutverks vörumerkja og lagt áherslu á hversu mikilvægt það er til þess að vörumerki þjóni sínum rétta tilgangi.²⁴

Þriðja hlutverk vörumerkja er fjárfestinga- og auglýsingahlutverk. Atvinnurekendur nota vörumerki til að auglýsa vöru sína eða þjónustu en auglýsing vöru og þjónustu gengur að verulegu leyti út á að byggja upp eða viðhalda dálæti neytenda á viðkomandi vöru eða þjónustu og skapa rétthafa vörumerkisins vissa verndaða

¹⁷ Jón L. Arnalds, *Vörumerkjaréttur*, bls. 25.

¹⁸ Hafdís Helga Ólafsdóttir, „Mat á því hvort villast megi á vörumerkjum“. Í Stefán Már Stefánsson o.fl. (ritstj.), *Lagastofnun Háskóla Íslands*, Reykjavík 2003, bls. 317.

¹⁹ MacQueen, Hector, *Contemporary Intellectual Property Law and Policy*, bls. 540.

²⁰ Sjá málsgrein 13 í dómi Evrópudómstólsins frá 17. október 1990 í máli nr. C-10/89 (*Sucal g. Hag*).

²¹ Colston, Catherine og Middleton, Kirsty, *Modern Intellectual Property law*, London 2003, bls. 505.

²² Hafdís Ólafsdóttir, „Lýsandi merki og krafan um sérkenni: Skráning Evrópuvörumerkis og áhrif þess á íslenskan vörumerkjarétt“. *Tímarit lögfræðinga* 2006 (4), bls. 358-359.

²³ Jón L. Arnalds, *Vörumerkjaréttur*, bls. 10. Sjá einnig málsgrein 72 í álit Jacobs lögsögumanns frá 13. mars 1990 í dómi Evrópudómstólsins nr. C-10/90 (*Sucal gegn Hag*).

²⁴ Sjá málsgrein 47-48 í dómi Evrópudómstólsins frá 12. nóvember 2002 í máli nr. C-206/01 (*Arsenal*) og málsgrein 30 í dómi Evrópudómstólsins frá 18. júní 2002 í máli nr. C-299/99 (*Philips*).

samkeppnisstöðu.²⁵ Með því að auglýsa vörumerkið og nota það í rekstri sínum byggir atvinnurekandinn upp orðspor og viðskiptavild tengda vörumerkinu. Slíkt getur með tímanum orðið mjög verðmætt og er oft ein verðmætasta eign atvinnurekstrar.²⁶ Í þessu endurspeglast fjárfestingahlutverk vörumerkja en mikill tími og fjármunir geta farið í að byggja upp viðskiptavild tengdu ákveðnu vörumerki.²⁷ Grundvöllur viðskiptavildarinnar er einkaréttur rétthafa vörumerkisins. Einkarétturinn felst einna helst í því að rétthafinn getur bannað öðrum að nota sitt auðkenni. Einkaréttur á vörumerki getur notið eignaréttarverndar 72. gr. stjórnarskrár Lýðveldisins Íslands nr. 33/1944 enda má að ýmsu leyti líta á vörumerki sem lausafé, þar sem þau lúta að mörgu leyti sambærilegum reglum.²⁸ Þannig er t.d. hægt að framselja vörumerkjarétt sbr. 36. gr. vml., veita nytjaleyfi að vörumerki sbr. 38. gr. vml. og veðsetja það sbr. 39. gr. vml.²⁹ Nánar er fjallað um einkarétt vörumerkis í kafla 2.4. í þessari ritgerð.

2.2. Löggjöf um vörumerki

Fyrstu íslensku vörumerkjalögin voru nr. 43/1903 en þau tóku gildi þann 1. apríl 1904.³⁰ Lögin voru nánast bein þýðing á þágildandi dönsku vörumerkjalögunum frá árinu 1890.³¹ Árið 1968 tóku ný vörumerkjalög nr. 47/1968 gildi. Þau voru byggð á starfi samnorrænnar nefndar, þó án aðildar Íslands, sem vann að endurskoðun vörumerkjalöggjafar Norðurlandanna. Nefndin sammæltist um frumvarp að nýjum vörumerkjalögum sem voru að mestu samhljóða fyrir öll Norðurlöndin.

Árið 1995 skipaði iðnaðar- og viðskiptaráðherra starfshóp til að framkvæma endurskoðun á vörumerkjalögunum. Niðurstaða starfshópsins var sú að nauðsynlegt væri að endurskoða löginn í heild sinni.³² Vann starfshópurinn því frumvarp sem varð að núgildandi lögum um vörumerki nr. 45/1997, en þau tóku gildi 1. júní 1997. Við setningu laganna voru vörumerkjalög annarra Norðurlandabjórða og þá sérstaklega

²⁵ Jón L. Arnalds, *Vörumerkjaréttur*, bls. 10.

²⁶ Sama heimild. Sjá einnig Kocktvedgaard, Mogens, *Lærebog i Immatarielret*, bls. 326.

²⁷ Sama heimild, bls. 506.

²⁸ Jón L. Arnalds, *Vörumerkjaréttur*, bls. 9-11.

²⁹ Sjá *Hrd.* 2003, bls. 2899 (mál nr. 287/2003 - *Þrotabú Netverks*), þar sem reyndi á veðsetningu vörumerkis.

³⁰ Fyrir gildistöku laga nr. 43/1903 var eina vörumerkjaréttarákvæðið að finna í 280. gr. almennra hegningarlaga frá 25. júní 1869, en samkvæmt því ákvæði var heimilt að reisa þeim sem setti heimildarlaust merki eða stimpil annars manns á vörur sem voru að miklum mun lakari en stimpillinn eða merkið bar með sér. Sjá Jón L. Arnalds, *Vörumerkjaréttur*, bls. 16.

³¹ Frumvarp til laga um vernd vörumerkja. Alþingistíðindi 1903, C-deild, mál nr. 11, bls. 173.

³² Frumvarp til laga um vörumerki, þskj. 338, 233. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: <http://www.althingi.is/altxt/121/s/0338.html>. [Sótt á vefinn 9. maí 2010].

dönsku vörumerkjalögin frá 1. janúar 1992, höfð til hliðsjónar.³³ Þá var einnig tekið mið af skuldbindingum Íslands samkvæmt EES-samningnum, þ.á m. skuldbindingu Íslands til að innleiða tilskipun Evrópusambandsins nr. 89/104/EBE, um samræmingu á löggjöf aðildarríkjanna á sviði vörumerkjaréttar.³⁴ Þá tóku lögin einnig mið af skuldbindingum Íslands samkvæmt bókun frá 27. júní 1989 við Madridsamninginn um alþjóðlega skráningu vörumerkja frá 14. apríl 1981³⁵ og þeim hluta ákvæða samnings um stofnun Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar³⁶ er fjallaði um hugverkarétt í viðskiptum, þ.e. ákvæða TRIPS,³⁷ sem er að finna í viðauka 1c við samninginn.³⁸

Ísland er aðili að og hefur fullgilt nokkra alþjóðlega samninga og samþykktir sem hafa áhrif á íslenskan vörumerkjarétt. Ber þar fyrst að nefna Parísarsamþykktina um vernd eignaréttar á sviði iðnaðar frá 1882, en samþykktin öðlaðist fyrst lagagildi á Íslandi árið 1962 með lögum nr. 102/1961.

Á grundvelli aðildar Íslands að Alþjóðaviðskiptastofnuninni er Ísland aðili að TRIPS samningnum frá árinu 1995, þar sem samningurinn er viðauki við stofnsáttmála Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar. TRIPS samningnum er ekki ætlað að veita einstaklingum réttindi heldur er hann frekar notaður sem viðmið við túlkun gildandi réttar.³⁹

Ísland er ekki aðili að Madridsamningnum frá árinu 1891 en vegna þjóðaréttarlegra skuldbindinga ber Íslandi að fylgja eftir ákvæðum bókunar við samninginn frá 1. janúar 1997. Um er að ræða alþjóðlegt skráningarkerfi en með því er hægt að leggja inn eina umsókn um skráningu vörumerkis og öðlast vernd í mörgum löndum, en vörumerkjaréttur er í eðli sínu landsbundinn.⁴⁰

Með aðild Íslands að Evrópska efnahagssvæðinu undirgekkst Ísland þá skyldu að innleiða tilskipanir Evrópusambandsins um málefni er varða fjórfrelsið svokallaða,

³³ Sama heimild.

³⁴ Hér eftir nefnd „vörumerkjatilskipunin“.

³⁵ Sjá bókun 28 við EES samninginn.

³⁶ Á ensku World Trade Organization, skammstafað WTO.

³⁷ TRIPS (e. *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*) er samningur Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar um hugverkarétt í viðskiptum sem gekk í gildi árið 1995, hér eftir nefndur TRIPS samningurinn.

³⁸ Frumvarp til laga um vörumerki, þskj. 338, 233. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: <http://www.althingi.is/altext/121/s/0338.html>. [Sótt á vefinn 9. maí 2010].

³⁹ Sjá málsgrein 54-57 í *dómi Evrópudómstólsins frá 16. nóvember 2002 í máli nr. C-245/02 (Anheuser-Busch)*.

⁴⁰ Frumvarp til laga um vörumerki, þskj. 338, 233. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: <http://www.althingi.is/altext/121/s/0338.html>. [Sótt á vefinn 9. maí 2010].

p.e. frjálst flæði vöru, þjónustustarfsemi, launþega og fjármagns.⁴¹ Íslandi ber m.a. að innleiða tilskipanir er varða vörumerki að því marki sem nauðsynlegt er til að stuðla að fjórfrelsinu. Nú þegar hefur ein tilskipun komið frá Evrópusambandinu sem varðar vörumerki en það er tilskipun nr. 89/104/EBE er lýtur að samræmingu á lögum aðildarríkja um vörumerki.

Þá er Ísland aðili að Nice sáttmálanum frá 15. júní 1957, um alþjóðlega flokkun vöru og þjónustu vegna skrásetningu vörumerkja. Þannig hafa vörumerki verið skráð hér á landi í samræmi við Nice sáttmálann frá gildistöku laga nr. 47/1968,⁴² þrátt fyrir að formleg aðild Íslands að sáttmálanum miðist við 9. apríl 1995, sbr. auglýsingu nr. 8/1995 í C-deild stjórnartíðinda.⁴³

Að öllu framangreindu er ljóst að vörumerkjaloggjöf á Íslandi hefur frá upphafi grundvallast á samvinnu Norðurlandanna um samræmingu á norrænni löggjöf. Þá hafa þjóðréttarlegar skuldbindingar Íslands haft gríðarleg áhrif á mótun og þróun löggjafarinnar héraendis. Af því leiðir að túlkanir annarra Norðurlanda sem og Evrópudómstólsins geta haft mikla þýðingu við skýringar á íslenskum rétti.

2.3. Stofnun og skilyrði vörumerkjaverndar

2.3.1. Hvað getur talist vörumerki?

Eins og fram kemur í 2. gr. vml. getur vörumerki verið hvers konar sýnilegt tákni sem er til þess fallið að greina vörur eða þjónustu eins aðila frá vörum og þjónustu annars aðila. Með orðunum *sýnileg tákni* í 2. gr. vml. er verið að vísa til enska hugtaksins *visually perceptible*,⁴⁴ sem mætti þýða á íslensku sem eitthvað sem hægt er að skynja sjónrænt.⁴⁵ Í eldri lögum um vörumerki nr. 47/1968 kom fram að vörumerki væri hvers konar tákni er birta mætti á prenti. Telja verður að við setningu núgildandi vörumerkjalaga hafi ekki verið horfið frá því skilyrði og með orðinu *sýnilegu* sé vísað til þess að táknið verði að vera þess eðlis að hægt sé að setja það fram á prenti. Sé þannig um að ræða hljóð verður t.a.m. að vera hægt að tilgreina það með nótum. Samskonar skilyrði um að hægt sé að setja vörumerki fram sjónrænt er að finna í 15.

⁴¹ Stefán Már Stefánsson, *Evrópusambandið og Evrópska efnahagssvæðið*, bls. 62.

⁴² Sjá athugasemdir við 16. gr. frumvarps til laga um vörumerki, þskj. 338, 233. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: <http://www.althingi.is/altext/121/s/0338.html>. [Sótt á vefinn 9. maí 2010].

⁴³ Núgildandi flokkun er samkvæmt fylgiskjali með auglýsingu nr. 100/2007.

⁴⁴ Sjá athugasemdir við 2. gr. frumvarps til laga um vörumerki, þskj. 338, 233. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: <http://www.althingi.is/altext/121/s/0338.html>. [Sótt á vefinn 9. maí 2010].

⁴⁵ Sören Sörenson, *Ensk-íslensk orðabók með alfræðilegu ívafi*, Reykjavík 1984, bls. 1183.

gr. TRIPS samningsins.⁴⁶ Í 2. gr. vörumerkjatilskipunarinnar kemur jafnframt fram að heimilt sé að nota í vörumerki öll tákni sem hægt er að sýna á myndrænan hátt. Evrópudómstóllinn hefur túlkað ákvæðið á þann hátt að sjö skilyrði um framsetningu merkis í umsókn þurfi að vera uppfyllt svo hægt sé að fallast á skráningu vörumerkis. Skilyrðin eru að framsetning merkis sé skýr og greinargóð, nákvæm, innihaldsrík, aðgengileg, skilmerkileg, varanleg og hlutlaus.⁴⁷

Í 2. gr. vml. eru talin upp í dæmaskyni⁴⁸ nokkur tákni sem talist geta vörumerki, svo sem orð eða orðasambönd⁴⁹, bókstafir og tölustafir, myndir og teikningar, útlit, búnaður eða umbúðir vöru. Ekki er hægt að setja fram tæmandi lista yfir allt sem talist getur vörumerki enda bætast stöðugt við nýir hlutir eða fyrirbrigði sem talist geta skráningarhæf. Við setningu vörumerkjaganna voru t.a.m. engin vörumerki skráð í þrívídd en slík vörumerki eru algeng í dag og voru t.a.m. sex vörumerki skráð í þrívídd á Íslandi í mars 2010.⁵⁰ Sem dæmi um önnur fyrirbrigði vörumerkja má nefna að reynt hefur á skráningu hljóðs,⁵¹ lyktar,⁵² bragðs⁵³ og litar⁵⁴ sem vörumerkis.

Við túlkun 1. mgr. 2. gr. vml. verður að hafa ákvæði 2. mgr. 2. gr. vml. í huga en þar segir að „ekki [sé] unnt að öðlast vörumerkjarétt á tákni sem sýnir eingöngu lögun sem leiðir af eiginleikum vöru, lögun sem er nauðsynleg vegna tæknilegs hlutverks vöru eða sem miðar annars að öðru en því að auðkenna hana.“ Ákvæðið byggir á 2. mgr. 2. gr. dönsku vörumerkjaganna, sbr. e-lið 1. mgr. 3. gr. vörumerkja-

⁴⁶ Nánari tiltekið segir í 5. mál. 1. mgr. 15. gr. TRIPS samningsins: „Member may require, as a condition of registration, that signs be visually perceptible.“

⁴⁷ Sjá málsgrein 12 í dómi Evrópudómstólsins frá 12. desember 2002 í máli C-273/00 (*Sieckmann*).

⁴⁸ Jón L. Arnalds, *Vörumerkjaréttur*, bls. 26.

⁴⁹ Fyrir setningu núgildandi vml. voru orðasambönd aðeins skráð ef þau voru jafnframt myndmerki. Sjá Jón L. Arnalds, *Vörumerkjaréttur*, bls. 27.

⁵⁰ Upplýsingar fengnar úr ELS tíðindum, mars 2010, 3. tbl., 27. útg. Útgefandi Einkaleyfastofan, ábyrgðarmaður Ásta Valdimarsdóttir. Aðgengilegt á heimasíðu Einkaleyfastofu, <http://www.els.is/utgafa/els>, síðast sótt 20. mars 2010.

⁵¹ Í dómi Evrópudómstólsins frá 6. maí 2003 í máli nr. C-104/01 (*Shield Mark*) taldi dómstóllinn að nóttur að lagabút væri nægjanleg tilgreining til þess að hægt væri að skrá vörumerki.

⁵² Í dómi Evrópudómstólsins frá 12. desember 2002 í máli nr. C-273/00 (*Sieckmann*) var lykt ekki talin nægjanlega sérgreind þó svo að löggö hefði verið fram formúla fyrir lyktinni, prufa og lýsing á henni.

⁵³ Sjá ákvörðun áfrýjunarnefndar OHIM (*Samhæfingarskrifstofu innri markaðarins*) frá 4. ágúst 2003 í máli nr. R 120/2001-2 þar sem umsókn lyfjafyrirtækisins Eli Lilly um skráningu gervi jarðaberjabragðs (e. artificial strawberry flavours) sem vörumerkis var hafnað í tengslum við lyf.

⁵⁴ Í ÚÁ nr. 16/2004 (*UPS*) var ekki talið að tiltekinn brúnn litur hefði nægjanlegt sérkenni til að öðlast skráningu sem vörumerki fyrir hraðsendingar og tengda þjónustu. Í dómi Evrópudómstólsins frá 6. maí 2003 í máli nr. C-104/01 (*Libertal*) var ekki talið fullnægjandi fyrir skráningu appelsínuguls litar sem vörumerkis að láta fylgja með blað þar sem liturinn væri prentaður á, enda væri skilyrðinu um varanleika, sem sett var fram í *Sieckmann* dómnum, ekki fullnægt.

tilskipunarinnar.⁵⁵ Megininntak þessarar takmörkunar felst í því að ekki er talið rétt að hin ótímabundna vernd sem getur falist í vörumerkjarétti nái til fyrirbrigða sem falla fremur undir önnur svið hugverkaréttinda, eins og t.d einkaleyfa-, höfunda- eða hönnunarrétt.⁵⁶ Þá hefur orðalag 2. mgr. 2. gr. vml. verið túlkuð á þann hátt að vara geti ekki verið sitt eigið vörumerki, þ.e. að vara geti ekki orðið tákn eða auðkenni sem feli í sér að það sé eitthvað annað en varan sjálf. Er sú túlkun í samræmi við almenn viðmið sem talin hafa verið gildandi í Danmörku.⁵⁷ Undantekning þar á er einungis gerð í þeim tilvikum þegar vörur hafa orðið þekktar af útliti sínu einu saman.

2.3.2. Stofnunarháttur vörumerkja

Vörumerkjaréttur getur stofnast með tvennum hætti. Annars vegar með skráningu vörumerkis, hvort sem er landbundinni skráningu skv. 1. tl. 1. mgr. 3. gr. vml. eða alþjóðlegri skráningu á grundvelli bókunar við Madrídarsamninginn skv. VIII. kafla vml., og hins vegar með notkun vörumerkis skv. 2. tl. 1. mgr. 3. gr. vml.⁵⁸ Verndin er efnislega sú sama, hvernig sem hún stofnast.⁵⁹ Sönnunarstaðan er hins vegar ekki sú sama heldur er hún mun sterkari þegar um skráð vörumerki er að ræða, hvort heldur sem um er að ræða landsbundna eða alþjóðlega skráningu. Ástæðan er sú að sá sem byggir vörumerkjarétt sinn á notkun þarf að sanna notkunina og takist honum ekki slík sönnun þarf viðkomandi að bera hallan af því.

2.3.2.1. Vörumerkjavernd samkvæmt skráningu

2.3.2.1.1. Tilgangurinn með skráningu vörumerkja

Með skráningu vörumerkis treystir rétthafi sönnunarstöðu á vörumerkjarétti sínum þar sem skráningin veitir honum skjalfesta sönnun fyrir forgangsrétti að auðkenninu. Telja verður að það sé einn helsti tilgangur þess að skrá vörumerki. Sé verndin byggð á notkun er sönnunarstaðan erfiðari þar sem sönnunarbyrði um notkun merkis

⁵⁵ Sjá athugasemdir við 2. gr. frumvarps til laga um vörumerki, þskj. 338, 233. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: <http://www.althingi.is/altext/121/s/0338.html>. [Sótt á vefinn 9. maí 2010].

⁵⁶ Jón L. Arnalds, Vörumerkjaréttur, bls. 26. Sjá einnig *ÚA 8/2003 (Rolex)* og *dóm Evrópudómstólsins frá 18. júní 2002 í máli nr. C-299/99 (Philips)*.

⁵⁷ Koktvedgaard, Mogens og Wallberg, Knud, *Varemærkeret: varemærkeloven og fællesmærkeloven med kommentarer*, Kaupmannahöfn 2004, bls. 77.

⁵⁸ Í ritgerð þessari er einkum lögð áhersla á landsbundna skráningu en svipuð sjónarmið eiga þó jafnframt við alþjóðlega skráningu á grundvelli Madrídarsamningsins.

⁵⁹ Sjá athugasemdir við 2. gr. frumvarps til laga um vörumerki, þskj. 338, 233. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: <http://www.althingi.is/altext/121/s/0338.html>. [Sótt á vefinn 9. maí 2010]. Sjá einnig Jón L. Arnalds, *Vörumerkjaréttur*, bls. 27.

hvílir á þeim sem telur sig njóta réttarverndar. Takist ekki slík sönnun þarf sá hinn sami að bera hallan af þeim sönnunarskorti.⁶⁰

Annað hagræði sem felst í skráningu vörumerkis er að með skráningunni fæst staðfesting á því að vörumerkið uppfylli öll skilyrði til skráningar. Samkvæmt 2. mgr. 3. gr. vml. getur vörumerki aldrei notið vörumerkjavernðar skv. notkun ef það uppfyllir ekki skilyrði vörumerkjalaga til skráningar, nema þá aðeins að um sé að ræða skilyrði um sérkenni við upphaf notkunar, en auðkenni getur öðlast sérkenni með notkun.⁶¹

Við skráningu á vörumerki er það ekki skilyrði að merkið hafi verið notað áður en það fæst skráð. Þannig er hægt að tryggja rétt sinn til vörumerkis áður en eiginlegur atvinnurekstur hefst, en slíkt er, eðli máls samkvæmt, ekki hægt ef byggja á vörumerkjarétt á notkun.

Gildistími verndar er jafnframt annar þegar um skráð vörumerki er að ræða heldur en þegar vörumerkivernd byggir á notkun. Vernd vörumerkja samkvæmt notkun fellur niður leið og notkun er hætt, sbr. *úrskurð áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar*⁶² nr. 7/2005 (*Samúel*) þar sem talið var að vörumerkjaréttur væri ekki lengur til staðar vegna notkunarleysis. Vernd skráðs vörumerkis gildir hins vegar í 10 ár frá skráningu þess sbr. 26. gr. vml. Þá hefur skráð vörumerki þann kost að eigandi vörumerkis getur öðlast víðtækari vernd vörumerkis síns með skráningu heldur en notkun, þar sem hægt er að skrá vörumerkið fyrir margs konar vöru og þjónustu, en vernd samkvæmt notkun nær einungis til þeirrar vöru og þjónustu sem vörumerkið er notað fyrir sbr. *ÚÁ nr. 4/2005 (IMG)*, þar sem IMG þekkingarsköpun var einungis talið njóta verndar á grundvelli notkunar fyrir þær vörur og þjónustu sem vörumerkið var notað fyrir.

2.3.2.1.2. Skráningarferlið

Samkvæmt 12. gr. vml. skal skila skriflegri umsókn um skráningu vörumerkis til Einkaleyfastofu. Í umsókn skal tilgreina hvert merkið er sem óskað er skráningu á, með mynd ef við á.⁶³ ⁶⁴ Í umsókn skal jafnframt tilgreina fyrir hvaða vöru eða

⁶⁰ Sama heimild, athugasemdir við 2. gr.

⁶¹ Sama heimild, athugasemdir við 3. gr.

⁶² Hér eftir nefnd „ÚÁ“.

⁶³ Sé sótt um skráningu fyrir útlit vöru, sbr. 4. tl. 1. mgr. 2. gr. vml., þarf að koma fram í umsókn hvernig varan lítur út í þrívídd, annað hvort með ljósmynd eða teikningu. Sjá Einkaleyfastofa, *Vörumerki, Auðkenni markaðarins*, bls. 9. Um er að ræða bækling Einkaleyfastofu um vörumerkjarétt, en bæklingurinn er aðgengilegur á heimasíðu Einkaleyfastofu, http://www.els.is/media/banners/ELS_Vorumerki.pdf, síðast sótt 3. apríl 2010.

þjónustu merkið óskast skráð. Fyrir setningu núgildandi vörumerkjalaga þurfti einungis að tilgreina fyrir hvaða vöru- og þjónustuflokk vörumerki óskaðist skráð með vísan í Nice samninginn um alþjóðlega flokkun vöru og þjónustu. Vörumerki voru þannig skráð fyrir heila vöru- og þjónustuflokka án nánari tilgreiningar um not vörumerkisins. Við setningu núgildandi vörumerkjalaga var horfið frá þessari framkvæmd, sér í lagi vegna þess að í sumum flokkum var að finna það ólíka vöru og þjónustu að eins eða svipuð vörumerki gátu ekki talist valda hættu á ruglingi.⁶⁵ Nú þarf því að tilgreina nákvæmlega í umsókn um skráningu vörumerkis hvaða vöru og þjónustu merkið óskast skráð fyrir og svo er metið í hverju tilviki hvort hætta sé á ruglingi á vörum innan sama vöru- og þjónustuflokks.⁶⁶ Skilyrðið er áréttað í 1. mgr. 16. gr. vml. þar sem segir að óheimilt sé að skrá merki fyrir heilan flokk eða flokka án tilgreiningar á þeirri vöru eða þjónustu sem merki óskast skráð fyrir. Nánari skilyrði um skráningu vörumerkja má finna í reglugerð nr. 310/1997 um skráningu vörumerkja o.fl.,⁶⁷ sem sett er með stoð í 65. gr. vml.

Við móttöku umsóknar gefur Einkaleyfastofa hverri umsókn umsóknarnúmer og dagsetningu, sbr. 8. gr. reglugerðar um skráningu vörumerkja, en upphaf verndar vörumerkis miðast við þá dagsetningu, sbr. 1. mgr. 26. gr. vml.⁶⁸ Þegar greiðsla fyrir skráningu vörumerkis skv. 6. gr. reglugerðar nr. 916/2001, um gjöld fyrir einkaleyfi, vörumerki, hönnun o.fl., hefur verið innt af hendi⁶⁹ kannar Einkaleyfastofa hvort umsóknin uppfylli skilyrði laganna, bæði hvað varðar form og efni.⁷⁰ Formskilyrði eru talin upp í 12. gr. vml. sem og í reglugerð um skráningu vörumerkja. Efnisskilyrði skráningar vörumerkja, þ.e. þau skilyrði er varða vörumerkið sjálft, er einna helst að finna í 13. og 14. gr. vml., en nánar verður fjallað um þau í kafla 2.3.2.1.3. hér á eftir. Þegar rannsókn Einkaleyfastofu á form- og efnisskilyrðum umsóknar er lokið og umsóknin hefur verið samþykkt er merkið skráð og birt í ELS-tíðindum sbr. 1. mgr. 21. gr. vml. og 1. mgr. 9. gr. reglugerðar um skráningu vörumerkja. Fallist

⁶⁴ Sama heimild. Tilgreina þarf í umsókn um skráningu vörumerkis ef merki óskast skráð í lit eða þrívídd. Sjá Einkaleyfastofa, *Vörumerki, Auðkenni markaðarins*, bls. 9. Aðgengilegt á heimasíðu Einkaleyfastofu, http://www.els.is/media/banners/ELS_Vorumerki.pdf, síðast sótt 3. apríl 2010.

⁶⁵ Athugasemdir við 12. gr. frumvarps til laga um vörumerki, þskj. 338, 233. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: <http://www.althingi.is/altext/121/s/0338.html>. [Sótt á vefinn 9. maí 2010].

⁶⁶ Sama heimild.

⁶⁷ Hér eftir vísað til „reglugerðar um skráningu vörumerkja“.

⁶⁸ Undantekning frá því er þegar umsækjandi krefst forgangsréttar hvort sem byggt er á forgangsrétti samkvæmt 17. eða 18. gr. vml.

⁶⁹ Hafi gjald ekki verið greitt innan mánaðar frá umsóknardegi er umsókn felld úr gildi, sbr. 3. gr. reglugerðar nr. 310/1997, um skráningu vörumerkja.

⁷⁰ Jón L. Arnalds, *Vörumerkjaréttur*, bls. 39.

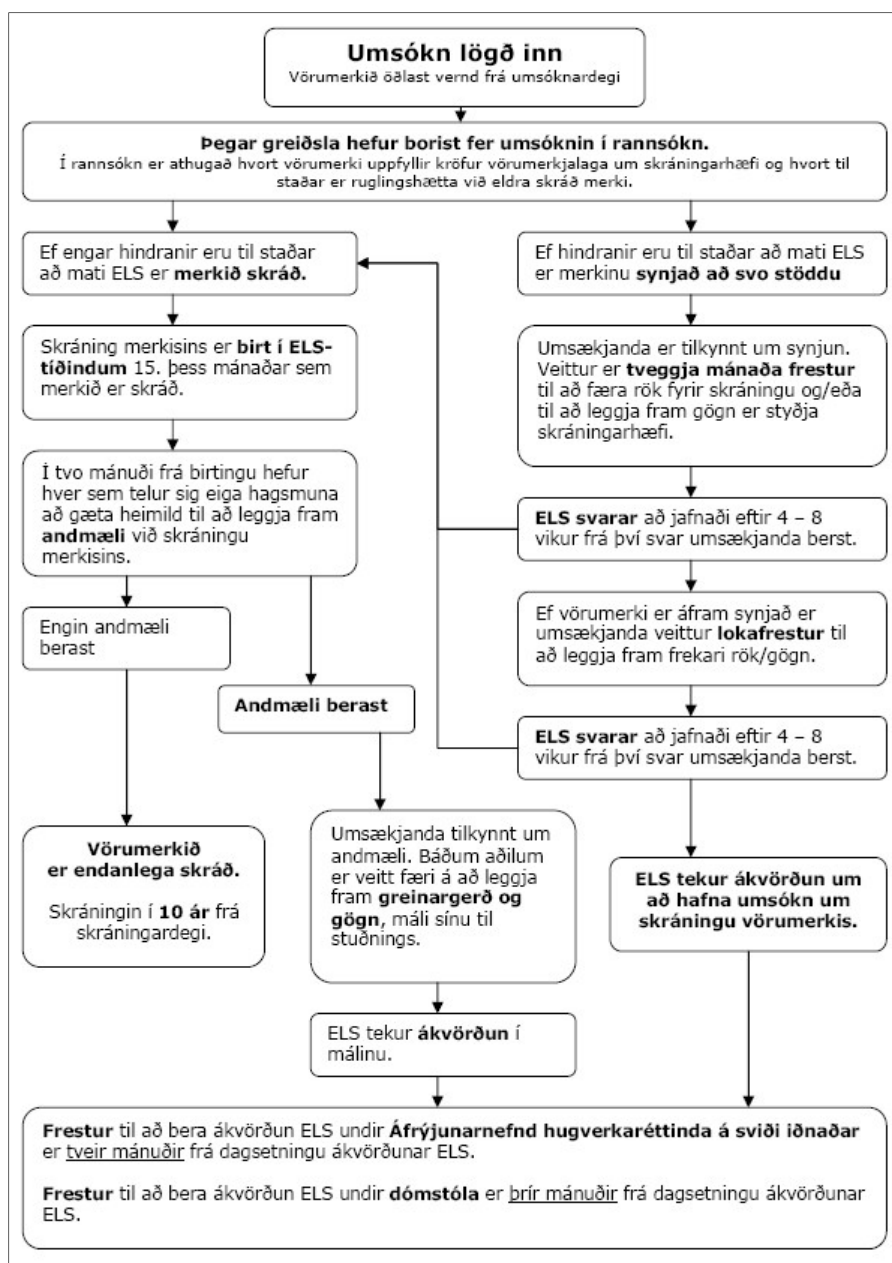
Einkaleyfastofa hins vegar ekki á skráningu vörumerkis ber stofnuninni að senda umsækjanda skráningar merkis rökstudda tilkynningu um synjunina og veita honum frest til að skýra mál sitt, sbr. 19. gr. vml. Að loknum þeim fresti tekur Einkaleyfastofa nýja afstöðu til umsóknarinnar.⁷¹

Eftir að vörumerki hefur verið birt í ELS-tíðindum í samræmi við 21. gr. vml. byrjar tveggja mánaða andmælafrestur að líða sbr. 22. gr. vml. Hver sem er getur lagt fram andmæli við skráningu vörumerkis þar sem ekki er gerð krafa um að andmælandi eigi lögvarinna hagsmuna að gæta.⁷² Komi fram andmæli við skráningu vörumerkis innan andmælafrests ber Einkaleyfastofu að tilkynna eiganda skráningar um framkomin andmæli og gefa honum kost á að tjá sig um þau innan tilskilins frests, sbr. 1. mgr. 12. gr. reglugerðar um skráningu vörumerkja.⁷³ Að þeim fresti liðnum úrskurðar Einkaleyfastofa í málinu skv. 3. eða 4. mgr. 22. gr. vml. Þeim úrskurði geta aðilar máls áfrýjað til áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar innan tveggja mánaða frá þeim degi er ákvörðun var tekin, sbr. 1. mgr. 63. gr. vml. Þá geta aðilar máls skotið úrskurði Einkaleyfastofu eða úrskurði áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar til dómstóla innan þriggja mánaða frá dagsetningu úrskurðar, sbr. 3. mgr. 63. gr. vml. Berist hins vegar engin andmæli við skráningu vörumerkis er vörumerkið endanlega skráð og gildir skráning þess í 10 ár frá skráningardegi. Á eftirfarandi mynd má sjá með einföldum hætti feril umsóknar um skráningu vörumerkis hjá Einkaleyfastofu:

⁷¹ Leggi umsækjandi ekki fram nein ný gögn eða komi fram með rök sem breytt geta ákvörðun um synjun Einkaleyfastofu skal fella umsókn viðkomandi umsækjanda úr gildi sbr. 2. ml. 2. mgr. 9. gr. reglugerðar um skráningu vörumerkja.

⁷² Athugasemdir við 22. gr. frumvarps til laga um vörumerki, þskj. 338, 233. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: <http://www.althingi.is/altext/121/s/0338.html>. [Sótt á vefinn 9. maí 2010].

⁷³ Komi fram athugasemdir um andmælin frá eiganda skráningarinnar ákveður Einkaleyfastofan hvort þörf sé á frekari bréfaskriftum milli aðila, sbr. 2. mgr. 12. gr. reglugerðar um skráningu vörumerkja.



74

Mynd 1: Ferli umsókna hjá Einkaleyfastofu

2.3.2.1.3. Efnisskilyrði skráningar vörumerkja

Efnisskilyrði skráningar vörumerkja er einna helst að finna í 13. og 14. gr. vml. Í 13. gr. laganna kemur fram sú krafa að til þess að vörumerki fái skráð þurfi merkið að vera til þess fallið að greina vörur eiganda þess frá vörum annarra, þ.e.a.s. gerð er krafa um ákveðið sérkenni vörumerkis.⁷⁵ Krafan um sérkenni tekur til allra tegunda

⁷⁴ Ferli umsókna hjá Einkaleyfastofu. Mynd fengin af heimasíðu Einkaleyfastofu, <http://www.els.is/merki/vorumerki/ferli-umsokna>, síðast sótt 3. apríl 2010.

⁷⁵ Sambærilegt ákvæði er að finna í c-lið 1. mgr. 3. gr. vörumerkjatilskipunarinnar sem og í c-lið 1. mgr. 7. gr. reglugerðar ESB nr. 40/94, um Evrópuvörumerki.

vörumerkja, þ.e. orð- og myndmerkja, útlits vöru, hljóðs o.s.frv.⁷⁶ Krafa um sérkenni leiðir af 2. gr. vml. þar sem segir að vörumerki þurfi að vera til þess fallin að greina vörur og þjónustu eins aðila frá vörum og þjónustu annarra.⁷⁷ Tvær megin ástæður liggja til grundvallar kröfunni um sérkenni. Annars vegar að einungis vörumerki með sérkenni geta haft aðgreiningarhæfi og hins vegar að óeðlilegt þyki að aðilar geti helgað sér orð og myndir sem séu lýsandi eða til skýringar á vöru eða þjónustu, þar sem slíkt myndi takmarka svigrúm annarra til þess að gera grein fyrir vöru sinni eða þjónustu.⁷⁸

Við mat á því hvort vörumerki uppfylli skilyrðið um sérkenni þarf að fara fram heildstætt mat í hverju og einu tilviki.⁷⁹ Við matið skiptir máli hvort aðrir séu takmarkaðir til þess að gera grein fyrir vöru sinni eða þjónustu. Þá ber jafnframt að líta til þess hversu lengi og að hve miklu leyti vörumerkið hefur verið notað, sbr. 2. mgr. 13. gr. vml.⁸⁰ Í því sambandi ber að miða við það tímamark er matið fer fram en ekki hvort vörumerki geti öðlast sérkenni í náinni framtíð.⁸¹ Í 2. ml. 1. mgr. 13. gr. vml. er að finna upptalningu á sjónarmiðum sem ber að líta til við mat á því hvort vörumerki sé sérkennandi. Þar segir að vörumerki sem eingöngu, eða aðeins með smávægilegum breytingum eða viðbótum, gefa til kynna um tegund vöru, ástand, magn, notkun, verð, uppruna og hvenær varan er framléidd, teljist ekki hafa nægjanlegt sérkenni.⁸² Sama á við um tákn eða orðsambönd sem teljast algeng í viðskiptum eða eru notuð í daglegu máli, sbr. 3. ml. 1. mgr. 13. gr. vml. Við matið ber fyrst og fremst að líta til orða sem notuð eru í daglegu tali og í fagmáli á hverju sviði,

⁷⁶ Athugasemdir við 13. gr. frumvarps til laga um vörumerki, þskj. 338, 233. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: <http://www.althingi.is/altext/121/s/0338.html>. [Sótt á vefinn 9. maí 2010].

⁷⁷ Jón L. Arnalds, *Vörumerkjaréttur*, bls. 57-58.

⁷⁸ Sama heimild, bls. 58. Sjá einnig athugasemdir við 13. gr. frumvarps til laga um vörumerki, þskj. 338, 233. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: <http://www.althingi.is/altext/121/s/0338.html>. [Sótt á vefinn 9. maí 2010]. Á ákvæðið reyndi í *ÚÁ nr. 3/2003 (HI-Control)* þar sem nefndin hafnaði skráningu auðkennisins HI-Control þar sem orðsambandið væri algengt í almennu máli enskumælandi manna og væri það notað til að lýsa því ástandi er einver hefur mikla stjórn á einhverju. Þá myndi skráning auðkennisins gefa til „kynna að öðrum sem stunduðu viðskipti með slíkar vörur væri óheimilt að nota það orðasamband fyrir vörur sínar“.

⁷⁹ Kom það m.a. fram í *ÚÁ nr. 12/2004 (SILK ESSENTIAL)*.

⁸⁰ Vörumerki geta verið án sérkenna í byrjun en öðlast þau með notkun, sjá Jón L. Arnalds, *Vörumerkjaréttur*, bls. 58. Er það áréttað í 2. ml. 2. mgr. 3. gr. vml.

⁸¹ Jón L. Arnalds, *Vörumerkjaréttur*, bls. 59.

⁸² Eigi er um tæmandi upptalningu á sjónarmiðum að ræða, sjá athugasemdir við 13. gr. frumvarps til laga um vörumerki, þskj. 338, 233. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: <http://www.althingi.is/altext/121/s/0338.html>. [Sótt á vefinn 9. maí 2010].

en ekki til annarra orða úr orðabókum.⁸³ Þá ber ekki einungis að líta til íslenskra orða, heldur annarra almennt þekktra tungumála.⁸⁴

Evrópudómstóllinn hefur skilgreint þrjú viðmið sem ber að hafa að leiðarljósi við mat á því hvort vörumerki telst lýsandi eða ekki. Viðmiðin voru fyrst sett fram af *Jacobs aðallögsögumanni*⁸⁵ í dómi *Evrópudómstólsins í máli C-191/01 (DOUBLEMINT)*.⁸⁶ Í stuttu máli eru viðmiðin þrjú eftirfarandi:

1. Líta ber til þess hvort vörumerkið sé líklegt til að vera notað sem almenn lýsing á viðkomandi vöru eða eiginleikum vörunnar. Því hlutlausari og meira lýsandi sem merkið er í tengslum við vöruna því minni líkur eru á skráningu.⁸⁷ Sé vörumerkið hins vegar huglægt og uppspuni einn aukast líkur á skráningu.⁸⁸
2. Líta ber til þess hvort orðsambandið sé venjubundin orðnotkun sem notuð er til að lýsa ákveðnum eiginleikum vöru eða þjónustu. Því venjulegri sem orðnotkunin er því líklegri er neytandinn til að setja það í samhengi við vöruna. Ef það þyrfti hins vegar krossgátusérfræðing til að átta sig á tengslum vörumerkisins og vörunnar, telst merkið sterkt og því án efa skráningarhæft.⁸⁹
3. Meta skal hversu mikilvægir þeir eiginleikar sem vörumerkið vísar til eru fyrir vöruna. Ef vörumerkið lýsir eiginleikum sem eru mikilvægir eða hafa áhrif á val neytandans á því að kaupa vöruna, því líklegra er að merkið skorti sérkenni

⁸³ Jón L. Arnalds, *Vörumerkjaréttur*, bls. 59.

⁸⁴ Sigurður R. Arnalds, „Þurr börn með barnþurrar bleyjur: skráningarhæfi vörumerkja í ljósi nýlegra dóma Evrópudómstólsins“. Í Jóhann H. Hafstein o.fl. (ritstj.), *Bifröst, rit lagadeildar Háskólans á Bifröst*. Bifröst 2006, bls. 400-401. Í *ÚÁ nr. 12/2004 (SILK ESSENTIAL)* var tekið fram að orðmerki á erlendri tungu gæti skort sérkenni á Íslandi ef um væri að ræða tungumál sem gera mætti ráð fyrir að megin þorri almennings þekkti til.

⁸⁵ Á ensku „Opinion of advocate general“.

⁸⁶ *Dómur Evrópudómstólsins frá 23. október 2003 í máli nr. C-191/01*. Sjá málsgreinar 61-64 í álitu aðallögsögumannsins. Niðurstaða dómsins var í samræmi við álit lögsögumannsins. Talið hefur verið að viðmiðin þrjú hafi verið sett fram af dómstólnum til að leiðrétta misskilning um kröfuna um sérkenni, sem upp kom eftir að *dómur Evrópudómstólsins frá 20. september 2001 í máli C-383/99 (BABY-DRY)* féll. Sjá nánari umfjöllun um ofangreinda dóma í Sigurður R. Arnalds, „Þurr börn með barnþurrar bleyjur: skráningarhæfi vörumerkja í ljósi nýlegra dóma Evrópudómstólsins“.

⁸⁷ Slík vörumerki eru nefnd veik vörumerki. Veik merki eru að hluta eða öllu leyti lýsandi. Sérkenni þeirra getur byggst á uppbyggingu eða samsetningu hinna ýmsu atriða, t.d. sérkennilegs lags orðanna og stílfærslu. Sjá Jón L. Arnalds, *Vörumerkjaréttur*, bls. 59-60.

⁸⁸ Sjá 62. málsgrein í álitu Jacobs lögsögumanns í málinu. Í tilviki *DOUBLEMINT* tiltók dómstóllinn að um tvö mjög lýsandi orð væri að ræða sem samsett gætu verið almenn lýsing á eiginleikum tyggjógúmmis.

⁸⁹ Sama heimild, málsgrein 63. Dómstóllinn taldi að neytendur ættu almennt að vera snöggir að átta sig á því að varan væri með myntubragði sem væri með einhverjum hætti tvöfalt.

og sé ekki skráningarhæft. Sé hins vegar um minniháttar eða tilviljunarkennda eiginleika að ræða eru meiri líkur á því að merkið fáist skráð.⁹⁰

Íslensk skráningaryfirvöld hafa fylgt framangreindum viðmiðunum Evrópudómstólsins við mat á því hvort vörumerki uppfylli kröfu 1. mgr. 13. gr. vml. um sérkenni, sbr. *ÚÁ nr. 12/2004 (SILK ESSENTIAL)* þar sem áfrýjunarnefndin fór í gegnum framangreind viðmið við mat á sérkenni vörumerkisins „Silk Essential“.

Hvað varðar seinna efnisskilyrði skráningar vörumerkja, sem fjallað er um í þessum kafla, þá eru í 1. mgr. 14. gr. vml. talin upp í átta töluliðum tilvik þar sem óheimilt er að skrá vörumerki. Tilvikunum má skipta upp í tvo hópa, annars vegar þau sem varða almannahagsmuni, sbr. 1. – 3. tl. 1. mgr. 14. gr. og hins vegar þau sem snerta einkahagsmuni, sbr. 4. – 8. tl. 1. mgr. 14. gr. vml.⁹¹ Samkvæmt 2. mgr. 14. gr. vml. er þó heimilt að skrá vörumerki, þó það brjóti gegn 4.-8. tl. 1. mgr. 14. gr. laganna, ef samþykki eiganda vörumerkis eða annarra réttihafa liggur fyrir.⁹²

Hvað varðar almannahagsmunina, þá er í 1. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. kveðið á um að ekki megi skrá vörumerki ef í merkinu er skjaldamerki, fáni eða önnur ríkistákn. Er ákvæðið í samræmi við ákvæði 6. gr. b Parísarsamþykktarinnar. Á ákvæðið reyndi í *ÚÁ nr. 26/2004 (UN ICELAND)*, þar sem áfrýjunarnefndin hafnaði skráningu vörumerkisins UN ICELAND, með vísan til þess að „UN“ teldist þekkt skammstöfun á ensku heiti Sameinuðu Þjóðanna. Þar sem Sameinuðu Þjóðirnar hefðu útibú í flestum aðildarríkjum sínum væru líkur á því að almenningur myndi tengja vörumerkið UN ICELAND við útibú Sameinuðu Þjóðanna á Íslandi fremur en þá skótegund sem um ræddi.

Í 2. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. er kveðið á um að ekki megi skrá vörumerki ef merkið er til þess fallið að villa um fyrir mönnum, t.d. um tegund vöru, ástand eða uppruna. Oft er umsókn um skráningu merkis hafnað á grundvelli þessa töluliðar samhliða 13. gr. vml. um sérkenni. Eitt og sér hefur ákvæðið einna helst gildi þegar vörumerki gefur ranglega til kynna uppruna vöru, t.d. þegar hluti vörumerkisins gefur til kynna

⁹⁰ Sama heimild, málsgrein 64. Dómstóllinn taldi það skipta neytandann miklu að vita hvort tyggjó væri bragðmikið eða ekki.

⁹¹ Athugasemdir við 14. gr. frumvarps til laga um vörumerki, þskj. 338, 233. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: <http://www.althingi.is/altext/121/s/0338.html>. [Sótt á vefinn 9. maí 2010]. Sjá einnig Jón L. Arnalds, *Vörumerkjaréttur*, bls. 42.

⁹² Þrátt fyrir að samþykki réttihafa liggi fyrir getur merki þó talist villandi og því óheimilt að skrá það. Sjá athugasemdir við 14. gr. frumvarps til laga um vörumerki, þskj. 338, 233. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: <http://www.althingi.is/altext/121/s/0338.html>. [Sótt á vefinn 9. maí 2010].

ákveðinn landfræðilegan upprunastað sem varan kemur þó ekki frá.⁹³ Dæmi um slíkt má nefna að í *ÚÁ nr. 32/2004 (NEW YORK SUPER FUDGE CHUNK)*, var skráningu vörumerkisins NEW YORK SUPER FUDGE CHUNK hafnað á þeim rökum að staðarheitið NEW YORK væri villandi fyrir vörur sem ekki væru framleiddar þar, en um var að ræða ís frá Hollandi.⁹⁴

Hvað varðar síðasta tilvik almannahagsmuna, er tekið fram í 3. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. að ekki megi skrá vörumerki ef merkið er andstætt lögum eða allsherjarreglu.⁹⁵

Hvað varðar einkahagsmuni skráningar vörumerkja þá kemur fram í 4. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. að ekki megi skrá vörumerki ef í merkinu felist eitthvað það sem gefur tilefni til að ætla að átt sé við heiti á virkri atvinnustarsemi eða nafni annars manns en umsækjanda skráningar vörumerkis. Ákvæði þessu er fyrst og fremst ætlað að koma í veg fyrir hagsmunaárekstra milli vörumerkja og firmaheita. Í ljósi þess hversu mikilvægt ákvæðið er í tengslum við efni ritgerðarinnar er ákvæðinu gerð ítarleg skil í kafla 4.2.2.

Í næstu fjórum tölulíðum, 5.-8. tl. 1. mgr. 14. gr. vml., er kveðið á um að ekki megi skrá vörumerki ef hægt er að villast á því og vernduðu hugverki annars aðila. Í 5. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. segir að ekki megi skrá vörumerki ef í merkinu felist eitthvað sem getur varðað höfundarétt annars manns. Við skilgreiningu á því hvað fellur þar undir ber að miða við ákvæði 1. gr. höfundalaga nr. 73/1972.⁹⁶ Þá er í 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. að finna mikilvæga reglu, en þar segir að ekki megi skrá vörumerki ef villast má á því og vörumerki sem er skráð hér á landi eða er í notkun. Einkaleyfastofa framkvæmir í hvert skipti sem óskað er eftir skráningu vörumerkis leit að merkjum í þeim flokkum sem merki óskast skráð fyrir og merkið sem sótt er um skráningu á gæti mögulega brotið gegn. Ákvæði 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. hefur að geyma vernd til handa vel þekktum vörumerkjum. Samkvæmt ákvæðinu má ekki skrá vörumerki ef villast má á því og vörumerki sem telst vel þekkt hér á landi. Í 8. og jafnframt síðasta tölulíð 1. mgr. 14. gr. vml. er svo að finna bann við því að skrá vörumerki ef villast má á því og merki sem skráð hefur verið alþjóðlegri vörumerkjaskráningu.

⁹³ Jón L. Arnalds, *Vörumerkjaréttur*, bls. 43.

⁹⁴ Sambærilega niðurstöðu er að finna í *ÚÁ nr. 18/2004 (US BASIC)*.

⁹⁵ Ákvæðið er sambærilegt 7. gr. Parísarsamþykktarinnar.

⁹⁶ Athugasemdir við 14. gr. frumvarps til laga um vörumerki, þskj. 338, 233. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: <http://www.althingi.is/altext/121/s/0338.html>. [Sótt á vefinn 9. maí 2010].

Að framangreindri umfjöllun má ráða að merki þurfa að uppfylla strangar kröfur til að geta notið verndar sem vörumerki. Séu öll skilyrði skráningar uppfyllt er heimilt að skrá vörumerkið og eignast eigandi merkisins þá einkarétt á vörumerkinu.

2.3.2.1.4. Gildistími verndar skráðra vörumerkja

Auðkennaréttindi eru í eðli sínu ótímabundin, gagnstætt því sem gildir um höfunda-, einkaleyfa- og hönnunarrétt.⁹⁷ Hvað varðar gildistíma skráðra vörumerkja þá hefst vernd vörumerkis þann dag sem umsókn um skráningu er lögð inn til Einkaleyfastofu og gildir hún í tíu ár frá skráningardegi, sbr. 1. mgr. 26. gr. vml. Það er hins vegar hægt að endurnýja skráninguna, sbr. 2. mgr. 26. gr. vml., til tíu ára í senn eins oft og eigandi merkisins óskar. Vernd vörumerkja eru því engin tímamörk sett svo lengi merkið er í notkun og svo lengi sem verndin er endurnýjuð. Með orðunum „svo lengi sem merkið er í notkun“ er átt við að vörumerkjaskráning getur verið ógild með dómi skv. 1. mgr. 25. gr. vml. ef vörumerkið hefur ekki verið notað hér á landi í fimm ár samfelld og að gildar ástæður liggja ekki að baki notkunarleysinu. Á ákvæðið reyndi í *dómi Hæstaréttar, uppkveðnum 6. maí 2008 í máli nr. 437/2008 (ICEAVIA)*, þar sem félagið Flugstoðir höfðaði mál gegn Hilmarí Friðríki Foss og gerði þá kröfu að skráning vörumerkisins ICEAVIA yrði ógilt þar sem það vörumerkið hefði ekki verið notað hér á landi í fimm ár. Hilmar Friðrik, eigandi vörumerkisins ICEAVIA, lagði fram gögn um notkun, t.a.m. kvittun fyrir sölu á þjónustu til útlanda, nafnspjald sitt o.fl. Hæstiréttur ógilti vörumerkjaskráningu Hilmars á vörumerkinu ICEAVIA, með eftirfarandi rökum:

Notkun þess við markaðssetningu þarf að hafa verið raunveruleg en ekki aðeins til málamynda og tengjast þeirri vöru eða þjónustu, sem tiltekin er í skráningu, og er í tilvikum vörumerkis stefnda flutningar, pökkun og geymsla vöru og ferðaþjónusta. Stefndi hefur sönnunarbyrði fyrir því að hann hafi notað vörumerki sitt með þeim hætti sem áskilið er og að þar með séu uppfyllt skilyrði fyrir vernd merkisins í samræmi við skráningu þess. Hann verður því sjálfur að bera halla af skorti á sönnun, sem kann að leiða af þeirri afstöðu hans að telja notkun merkisins háða viðskiptaleynd gagnvart áfrýjanda eða öðrum. Hvorki er í ljós leitt að stefndi hafi markaðssett starfsemi, sem lýtur að flutningum, pökkun og geymslu vöru eða ferðaþjónustu með auglýsingum eða annarri kynningu á vörumerki sínu né notað það í raun hér á landi í tengslum við slíka starfsemi. Samkvæmt öllu framanröktu verður tekið til greina krafa áfrýjanda um að skráning á vörumerki stefnda skuli ógilt. [Undirstrikun höfundar].

Af þessum dómi má ráða að til þess að skráning vörumerkis verði ekki ógild með vísan til 1. mgr. 25. gr. vml. verður skráður eigandi þess að sýna fram á

⁹⁷ Gildistími hönnunar er 25 ár sbr. 23. gr. laga nr. 46/2001, um hönnun, höfundaréttar 70 ár frá andláti höfundar, sbr. 43. gr. höfundalaga nr. 73/1972 og einkaleyfis 25 ár, sbr. 40. gr. laga nr. 17/1991, um einkaleyfi.

raunverulega notkun þess á síðustu fimm árum í tengslum við þá vöru eða þjónustu sem merkið er skráð fyrir. Takist sú sönnun ekki verður skráður eigandi merkisins að bera hallann af því.

2.3.2.2. Vörumerkjavernd samkvæmt notkun

Stofnun verndar með notkun vörumerkis felur í sér að ef aðili getur fært sönnur á að hann hafi verið fyrstur til að nota ákveðið vörumerki,⁹⁸ telst hann eigandi þess vörumerkjaréttar svo lengi sem notkunin á sér sannarlega stað.⁹⁹ Dæmi um tilvik þar sem slík sönnun hefur ekki tekist má nefna *ÚÁ nr. 9/2008 (TENARIS)*. Í því máli var ekki litið til andmæla hollenska félagsins Tenaris við skráningu vörumerkisins Tenaris hér á landi þar sem félagið gat ekki sýnt fram á notkun sína á auðkenninu hér á landi.¹⁰⁰ Sem dæmi um hið gagnstæða má nefna *ÚÁ nr. 4/2005 (IMG)*, þar sem reyndi á skráningu vörumerkisins IMG. Var skráningunni andmælt af hálfu erlenda fyrirtækisins Step Two S.A. sem átti skráð alþjóðlega vörumerkið IMG. Umsóknardagur IMG Þekkingarsköpunar var 22. júlí 2003 en forgangsréttardagur alþjóðaskráningar Step Two S.A. var 6. júní 2003. Að öllu óbreyttu hefði réttur hins erlenda félags því gengið framur sbr. 1. mgr. 7. gr. vml. IMG Þekkingarsköpun tókst hins vegar að sýna fram á notkun sína á auðkenninu IMG frá árinu 1999 í þjónustuflokki 35 og fyrir tilgreindar vörur í flokki 16. Var réttur þeirra til vörumerkisins IMG því staðfestur að því er varðaði vöru- og þjónustuflokk nr. 16 og 35.

Vörumerkjavernd skv. notkun getur aldrei stofnast ef vörumerkið fengist ekki skráð, sbr. 2. mgr. 3. gr. vml. Undantekningu frá því er þó að finna í 2. ml. 2. mgr. 3. gr. vml. en þar segir að jafnvel þótt vörumerkjavernd samkvæmt notkun vörumerkis hafi ekki verið til staðar á ákveðnum tímapunkti, þar sem vörumerkið uppfyllti ekki skilyrði 1. mgr. 13. gr. vml. um sérkenni, er ekkert því til fyrirstöðu að verndin geti orðið til síðar þar sem vörumerki getur öðlast sérkenni með notkun.¹⁰¹ Í frumvarpi til núgildandi

⁹⁸ Í 5. gr. vml. er skilgreint hvað felist í notkun vörumerkis. Eigi er þó um tæmandi talningu að ræða og getur til dæmis munnleg notkun á vörumerki komið til álita. Sjá athugasemdir við 5. gr. frumvarps til laga um vörumerki, þskj. 338, 233. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: <http://www.althingi.is/altxt/121/s/0338.html>. [Sótt á vefinn 9. maí 2010].

⁹⁹ Sama heimild, athugasemdir við 3. gr.

¹⁰⁰ Sama niðurstaða var í *ÚÁ nr. 13/2007 (SAGA CASA)*, en þar tókst andmælanda, Saga Furs of Scandinavia, ekki að sýna fram á notkun sína á auðkenninu SAGA í þeim vöru- og þjónustuflokki sem á reyndi. Réttur andmælanda hafði því ekki stofnast og gat hann því ekki komið í veg fyrir skráningu vörumerkisins SAGA CASA.

¹⁰¹ Þó ber að athuga að 3. mgr. 3. gr. vörumerkjatilskipunarinnar, sem kveður á um er merki öðlast sérkenni með notkun hefur verið túlkað af Evrópuþómstólnum sem meiri háttar undantekning. Sjá *dóm Evrópuþómstólsins í sameinuðum málum nr. C-108/97 og C-109/97 (Windsurfing Chiemsee)*

vörumerkjagala er nefnt sem dæmi að vörumerkjaréttur gæti hugsanlega stofnast með notkun á vörumerkinu „Kvöldblaðið“ fyrir blað sem kæmi út á kvöldin. Í byrjun útgáfu þess teldist það ekki uppfylla skilyrði laganna um sérkenni og nyti því ekki verndar en ef það næði útbreiðslu og festu á markaði gæti það með tímanum öðlast sérkenni og því byrjað að njóta vörumerkjavernðar.

Að því er varðar umfang verndar á grundvelli notkunar nær verndin einungis til þeirrar vöru eða þjónustu sem vörumerkið er notað fyrir, sbr. *ÚÁ nr. 4/2005 (IMG)*. Upphaf verndar hefst samtímis og raunveruleg notkun vörumerkis hefst en fellur að sama skapi niður um leið og notkun er hætt. Sést það bæði af *ÚÁ nr. 3/2002 (AUDIOVOX)* og af úrskurði sömu nefndar *nr. 7/2001 (SAMÚEL)*, en í því máli lá fyrir að andmælandi hafði ekki notað vörumerkið SAMÚEL í fimm ár og því taldist réttur hans til merkisins á grundvelli notkunar fallinn niður.

Þrátt fyrir að mikið hagræði felist í því að skrá vörumerki, sbr. umfjöllun í kafla 2.3.2.1.1. hér að framan, verður að telja nauðsynlegt að hægt sé að öðlast vörumerkjavernð á grundvelli notkunar. Er það einna helst gert með hagsmuni neytenda fyrir augum þar sem vernd samkvæmt notkun er ætlað að standa vörð um tengsl vörumerkja við neytendur, sbr. umfjöllun í kafla 2.1. hér að framan.

2.4. Einkaréttur eiganda vörumerkis

Í vörumerkjarétti felst að öðrum en eiganda vörumerkisins er óheimilt að nota í atvinnustarfsemi sinni tákn sem eru eins eða lík vörumerki eigandans, að því gefnu að notkunin taki til svipaðrar vöru og þjónustu (vörulíking) og að ruglingshætta sé á merkjunum (merkjalíking), sbr. 1. mgr. 4. gr. vml.¹⁰² Hvað felist í „notkun“ er skilgreint í 5. gr. vml., en þar segir m.a. að það teljist notkun í skilningi laganna þegar merki er notað í auglýsingum, bréfhásum eða á annan sambærilegan hátt. Upptalning 5. gr. vml. er þó ekki tæmandi og því geta fleiri tilvik komið til, t.a.m. munnleg notkun á vörumerki.¹⁰³ Til að notkunin teljist ólöglegt þarf hún að vera í atvinnustarfsemi sem túlka verður víðtækt. Nægir að um einhvers konar starfsemi sé að ræða, óháð formi

og þá sér í lagi 45.-46. og 54. málsgreinar dómsins. Þá hefur áfrýjunarnefndin hugverkaréttinda á sviði iðnaðar tekið undir þessi sjónarmið sbr. *ÚÁ nr. 3/2008 (Vildarklúbbur Glitnis)*.

¹⁰² Sambærilegt ákvæði má finna í 1. mgr. 5. gr. vörumerkjaréttislaganna, 1. mgr. 16. gr. TRIPS samningsins og í 1. mgr. 4. gr. dönsku vörumerkjaganna nr. 163/1997.

¹⁰³ Athugasemdir við 5. gr. frumvarps til laga um vörumerki, þskj. 338, 233. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: <http://www.althingi.is/altext/121/s/0338.html>. [Sótt á vefinn 9. maí 2010].

eignarhalds og án tillits til þeirrar vöru eða þjónustu sem boðið er upp á.¹⁰⁴ Því verður að telja að öll önnur notkun en notkun til einkanota falli undir atvinnustarfsemi. Við mat á því hvort verið sé að brjóta á einkarétti eiganda vörumerkis reynir einna helst á það hvort vöru- og merkjalíking sé til staðar milli vörumerkja, en þá tvo þætti þarf að skoða heildstætt og í samhengi.¹⁰⁵ Leiðir það af því að þeim mun ólíkari sem vörumerkin eru, þeim mun meiri má vörulíkingin vera án þess að hætta sé á að villst verði á merkjunum, og öfugt.¹⁰⁶ Því er ekki mögulegt að meta annan þáttinn án þess að virða hinn.¹⁰⁷ Við mat á vörulíkingu þarf að skoða fyrir hvaða vöru eða þjónustu vörumerkin eru skráð, sé vörumerkjaréttur byggður á skráningu.¹⁰⁸ Sé vörumerkjaréttur hins vegar byggður á notkun þarf að skoða fyrir hvaða vöru og þjónustu vörumerkið er notað. Sé um sömu vöru eða þjónustu að ræða telst vörulíking vera til staðar.¹⁰⁹

Við mat á merkjalíkingu ber að hafa í huga að það er heildarmynd merkis sem ræður því hvort villast megi á merkjum en ekki einstakir hlutar þess.¹¹⁰ Við matið ber að miða við sjónarhorn hins almenna neytenda, þ.e. hvort ákveðið vörumerki hafi þau áhrif á neytanda að hann gæti ruglað þeirri vöru og þjónustu sem vörumerkið auðkennir við vöru og þjónustu sem auðkennd er með öðru vörumerki.¹¹¹ Ekki þarf að sýna fram á að raunverulega hafi verið villst á merkjunum, þó slík tilvik geti óneitanlega veitt upplýsingar um hvort villast megi á vörumerkjum.¹¹² Við matið á merkjalíkingu ber einna helst að líta til þess hvort merkin séu lík í útliti (sjónlíking) og hvort þau hljómi á líkan hátt (hljóðlíking), en miða ber við íslenskan framburð.¹¹³ Þá

¹⁰⁴ Sama heimild, athugasemdir við 1. gr.

¹⁰⁵ Sama heimild, athugasemdir við 4. gr.

¹⁰⁶ Jón L. Arnalds, Vörumerkjaréttur, bls. 98-99. Sjá einnig *ÚÁ nr. 1/2003 (VPS og UPS)*.

¹⁰⁷ Hafdís Helga Ólafsdóttir, „Lýsandi merki og krafan um sérkenni“, bls. 350.

¹⁰⁸ Með setningu núgildandi vml. var það gert að skilyrði að tilgreina þarf í umsókn fyrir hvaða vöru eða þjónustu vörumerki er skráð, sbr. 16. gr. laganna.

¹⁰⁹ Í 2. mgr. 4. gr. vml. er að finna hina svokölluðu Kodak-reglu en með henni er vel þekktum vörumerkjum veitt sérstök vernd. Hin sérstaka vernd felst í því að ekki er gerð krafa um að vörulíking sé til staðar við mat á ruglingshættu milli vörumerkja. Vernd vel þekkttra merkja gildir því óháð því fyrir hvaða vöru eða þjónustu merkið er notað.

¹¹⁰ Athugasemdir við 4. gr. frumvarps til laga um vörumerki, þskj. 338, 233. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: <http://www.althingi.is/altext/121/s/0338.html>. [Sótt á vefinn 9. maí 2010].

¹¹¹ Lassen, Birgir Stuevold og Stensvik, Are, *Oversigt over norsk varemerkeret*, Oslo 2003, bls. 284

¹¹² Jón L. Arnalds, *Vörumerkjaréttur*, bls. 98.

¹¹³ Athugasemdir við 4. gr. frumvarps til laga um vörumerki, þskj. 338, 233. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: <http://www.althingi.is/altext/121/s/0338.html>. [Sótt á vefinn 9. maí 2010]. Í *ÚÁ 2/1999 (SPIRIT – ESPIRIT)* var litið til þess að hvernig íslenskir neytendur bæru orðin fram við mat á hljóðlíkingu þeirra, sér í lagi vegna þess að í íslensku væri alltaf áhersla á fyrsta atkvæði orðs.

hafa aðrir þættir áhrif eins og merking orða,¹¹⁴ sérkenni merkis,¹¹⁵ neytendahópurinn¹¹⁶ og tegund vöru.¹¹⁷ Nokkrir þættir geta haft áhrif á það hvort sjónlíking sé milli orða, t.a.m. þættir eins og byrjun¹¹⁸ og ending orðmerkis.¹¹⁹ Við mat á hljóð- og sjónlíkingu verður alltaf að hafa í huga að yfirleitt hefur neytandinn aðeins annað merkið fyrir augum þannig að tækifæri gefst ekki til samanburðar.¹²⁰

Teljast vöru- og merkjalíking vera til staðar getur eigandi vörumerkis krafist þess að hin ólögmeta notkun vörumerkisins verði bönnuð, sbr. 1. mgr. 42. gr. vml. Þá má jafnframt finna önnur úrræði í VII. kafla vml., t.a.m. lögbann, skaðabætur o.s.frv. Telji tveir aðilar sig eiga vörumerkjarétt á sama eða svipuðu merki, hvort sem þeir byggja rétt sinn á skráningu vörumerkis eða notkun þess, gengur eldri réttur frammar hinum yngri sbr. 1. mgr. 7. gr. vml.

¹¹⁴ Í *Hrd. 1983.1894 (LÍF – LIFE)* taldi Hæstiréttur að merkjalíking væri milli vörumerkjanna LÍF og LIFE. Byggði Hæstiréttur það meðal annars á því að merking enska orðsins LIFE væri alkunn hér á landi. Telja verður þó að merking skipti minna máli ef um er að ræða framandi tungumál. Sjá *ÚÁ 2/1999 (ESPIRIT – SPIRIT)* þar sem áfrýjunarnefndin tók sérstaklega fram að telja yrði frönskukunnáttu neytenda á Íslandi ekki það mikla að þeir ruglist á orðmerkjunum SPIRIT og ESPIRIT vegna merkingarlegra tengsla þeirra.

¹¹⁵ Því meira sérkenni sem vörumerki hefur, því minna mega önnur merki líkjast þeim. Með sama hætti gildir að sé um veikt vörumerki að ræða, þ.e. lýsandi, því meira þarf að koma til svo um merkjalíkingu sé að ræða. Sjá Jón L. Arnalds, *Vörumerkjaréttur*, bls. 100.

¹¹⁶ Í dómi *Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-1203/1998 (CASA – MICASA)* var tekið tillit til þess hver neytendahópurinn væri, en í málinu reyndi á ruglingshættu vörumerkis fasteignasölu og húsgagnaverslunar. Tók héraðsdómur fram í niðurstöðu sinni: „*Ætla má að kaupendur húsgagna séu í flestum tilvikum mjög einbeittir þegar þeir kaupa húsgögn í verslunum.*“

¹¹⁷ Í *Hrd. 2001, bls. 4175 (mál nr. 228/2001 - PAROXAT-SEROXAT)* leit Hæstiréttur meðal annars til þess að bæði lyfin voru lyfseðilskyld.

¹¹⁸ Í *ákvörðun vörumerkjaskráarritara nr. 7/1996 (Fjörvi – Smjörvi)* var sérstaklega litið til þess að upphafsstafir merkjanna væru ekki þeir sömu, sem leiddi til þess að merkin væru ólík í sjón, jafnvel þótt að síðustu fimm bókstafir orðanna væru eins. Að því virtu var talið að ruglingshætta væri ekki á milli merkjanna. Sjá einnig *ÚÁ nr. 2/1999 (ESPIRIT – SPIRIT)*, *ÚÁ nr. 15/2007 (LEVANE – LEVACT)* og *ÚÁ nr. 15/1999 (RESTIVA – SUSTIVA)*.

¹¹⁹ Sjá *ákvörðun vörumerkjaskráarritara frá 27. júlí 1994 (LOVACOR – MEVACOR)* þar sem merkjalíking taldist ekki vera til staðar þar sem endingin „COR“ taldist veikir hluti orðmerkisins sem ekki væri hægt að fá einkarétt á, enda endingin „cor“ algengt á sviði lyfja.

¹²⁰ Athugasemdir við 4. gr. frumvarps til laga um vörumerki, þskj. 338, 233. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: <http://www.althingi.is/altext/121/s/0338.html>. [Sótt á vefinn 9. maí 2010]. Sjá einnig Jón L. Arnalds, *Vörumerkjaréttur*, bls. 120.

3. Firmaheiti

3.1. Almennt um firmaheiti og hlutverk þeirra

Með firmaheiti er átt við heiti tiltekins fyrirtækis í atvinnustarfsemi, hvort sem reksturinn er rekinn í nafni einstaks manns eða í nafni félags.¹²¹ Meginhlutverk firmaheita er að auðkenna atvinnustarfsemi, bæði við undirskrift og almennt við rekstur.¹²² Samkvæmt 8. gr. firmalaga þurfa allir þeir sem stunda atvinnurekstur með einum eða öðrum hætti að fylgja ákvæðum firmalaga.¹²³

Tilgangurinn með setningu firmalaga var ekki að kveða á um réttindi félagsmanna sín á milli heldur var í þeim efnum látið sitja við gildandi lög og grundvallarreglur, þ.e. lög um hvert félagiform fyrir sig.¹²⁴ Tilgangurinn með setningu laganna var þess heldur að gera almenningi kunnugt um „hag og ástand“ félaga og þá sérstaklega um það hver hafi með höndum reksturinn, hver hafi heimild til að skuldbinda félagið og hvernig ábyrgð á skuldbindingum félagsins sé háttað.¹²⁵ Hið síðastnefnda skilyrði kemur fram í 9. gr. firmalaga þar sem segir að tilgreina skuli í firmaheiti um hvers konar félagiform er að ræða. Af firmaheiti eiga viðskiptavinir því að geta lesið um hvers konar félagiform er að ræða og þar með hvernig ábyrgð félagsins á skuldbindingum þess er háttað. Sé t.a.m. um að ræða atvinnurekstur sem rekinn er sem sameignarfélag þarf firmaheiti rekstursins að hafa orðið „sameignarfélag“ eða skammstöfunina „sf.“ í heiti sínu, sbr. 2. mgr. 9. gr. firmalaga og 4. gr. laga um sameignarfélög.¹²⁶ Með því ættu viðskiptavinir félagsins að sjá eigendur félagsins bera óskipta ábyrgð á skuldbindingum þess sbr. 1. mgr. 8. gr. laga um sameignarfélög. Með sama hætti ber þeim sem stunda rekstur í einkahlutafélagi að hafa orðið „einkahlutafélag“ eða skammstöfunina „ehf“ í heiti sínu, sbr. 4. mgr. 9. gr.

¹²¹ Stefán Már Stefánsson, *Hlutafélög, einkahlutafélög og fjármálamarkaðir*, Reykjavík 2003, bls. 75.

¹²² Jón L. Arnalds, *Vörumerkjaréttur*, bls. 11.

¹²³ Ákvæðinu var breytt með 53. gr. laga nr. 50/2007 um sameignarfélög, en áður voru einungis þeir skyldugir til að fylgja ákvæðum laganna sem stunduðu verslun, handiðnað og verksmiðjuíðnað. Telja verður að lagabreytingin hafi haft litlar breytingar í för með sér, enda hafði margs konar rekstur verið skráður í firmaskrá fyrir breytingarnar, jafnvel þótt um aðra atvinnustarfsemi væri að ræða en þá sem tilgreind var í 8. gr. laganna. Sjá almennar athugasemdir við frumvarp til laga um sameignarfélög, þskj. 79, 79. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: <http://www.althingi.is/altxt/133/s/0079.html>. [Sótt á vefinn 10. maí 2010].

¹²⁴ *Alþingistíðindi*, A-deild, 1903, bls. 164.

¹²⁵ Sama heimild.

¹²⁶ Fyrir setningu núgildandi laga um sameignarfélög, var gerð sú krafa að í firmanafni sameignarfélags kæmi fram nafn eins félagsmanns þess. Með 53. gr. laga um sameignarfélög var það skilyrði fellt út, enda hafði skyldunni ekki verið fylgt eftir í framkvæmd. Sjá athugasemdir við 4. gr. frumvarps til laga um sameignarfélög, þskj. 79, 79. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: <http://www.althingi.is/altxt/133/s/0079.html>. [Sótt á vefinn 10. maí 2010].

firmalaga og 6. mgr. 1. gr. laga nr. 138/1994, um einkahlutafélög.¹²⁷ Með því ættu viðskiptavinir félagsins að sjá að um er að ræða rekstur í einkahlutafélagi og því um takmarkaða ábyrgð að ræða, sbr. 1. mgr. 1. gr. ehfl.

Firmaheiti hafa ekki einungis það hlutverk að geta til um í hvers konar félagiformi rekstur er stundaður, heldur er eitt mikilvægasta hlutverk þeirra að skilja að atvinnurekstur eins aðila frá atvinnurekstri annars.¹²⁸ Þá geta firmaheiti jafnframt haft fleiri hlutverk, t.d. verið eins konar ígildi vörumerkis og þar með skapað tengsl milli ákveðins reksturs og firmaheitis í hugum viðskiptavina og neytenda. Með tímanum getur gott orðspor myndast í tengslum við tiltekið firmaheiti og getur firmaheitið þannig orðið verðmæt eign rekstursins.¹²⁹

3.2. Löggjöf um firmaheiti

Ákvæði um firmaheiti er annars vegar að finna í öðrum kafla firmalaga og hins vegar í sérlögum hvers félagiforms. Ákvæði sérlaga hvers félagiforms mæla fyrst og fremst fyrir um það að í heiti félags beri að tilgreina um hvers konar félagiform sé að ræða, líkt og kveðið er um í 9. gr. firmalaga. Slík sérlagaákvæði má t.a.m. finna í 7. mgr. 1. gr. laga nr. 2/1995 um hlutafélög, 6. mgr. 1. gr. laga nr. 138/1994 um einkahlutafélög og í 1. mgr. 4. gr. laga nr. 50/2007 um sameignarfélag. Að öðru leyti vísa sérlögin hins vegar í hin almennu ákvæði firmalaga.

Firmalögin eru komin nokkuð vel til ára sinna en þau tóku gildi þann 1. apríl 1904. Texti laganna var að miklu leyti byggður á sambærilegum lögum í Danmörku frá 1. mars 1889.¹³⁰ Þrátt fyrir að gífurlegar breytingar hafi orðið á íslensku viðskipta- og efnahagslífi síðustu 20 árin, hvað þá frá því firmalögin tóku gildi árið 1904, hafa litlar sem engar breytingar verið gerðar á lögnum.

Að því er alþjóðlegar skuldbindingar Íslands varðar, þá er alþjóðasamstarf á sviði firmaréttar ekki neitt í líkingu við það sem verið hefur á sviði vörumerkjaréttar. Af þeim sáttmálum og samþykktum sem Ísland hefur gengist undir varðar

¹²⁷ Hér eftir nefnd „lög um einkahlutafélög“ eða skammstöfuð ehfl.

¹²⁸ Rasmussen, Jacob Ørskov og Clausen, Jesper Kock, *Beskyttelse af virksomhedsnavne*, Kaupmannahöfn 2003, bls. 13.

¹²⁹ Sama heimild, bls. 14-15. Sjá einnig Sigurgeir Sigurjónsson, *Firma og firmavernd*, Úlfjótur, 1969, 22. árg. 3. tbl., bls. 215.

¹³⁰ *Alþingistíðindi*, A-deild, 1903, bls. 165.

Parísarsamþykktin einna helst firmaheiti. Af ákvæðum þeirrar samþykktar hefur 8. gr. hennar mest vægi en fjallað er um ákvæðið í kafla 3.6. hér að neðan.

3.3. Skráning firmaheita

3.3.1. *Almennt um skráningu firmaheita*

Í 1. mgr. 16. gr. firmalaga er kveðið á um að öllum þeim sem stunda atvinnurekstur beri að tilkynna um firmaheiti starfsemi sinnar, áður en starfsemin hefst, til sýslumanns í því umdæmi þar sem skrifstofa starfseminnar er staðsett. Í kjölfar tilkynningarinnar er firmaheitið skráð í firmaskrá (verslunarskrá) sem sýslumönnum í hverju lögsagnarumdæmi á Íslandi ber að halda skv. 1. gr. firmalaga. Í firmalögum kemur fram að framangreind tilkynningarskylda hvíli á öllum tegundum atvinnurekstrar, nema um sé að ræða einstaklingsrekstur, að því gefnu að firmaheiti einstaklingsrekstursins hafi ekki annað heiti en nafn eiganda þess, sbr. 1. ml. 1. mgr. 16. gr. firmalaga. Það ber þó að líta til þess að frá því firmalögin tóku gildi hafa ný lög um hlutafélög, einkahlutafélög, samvinnufélög, sameignarfélög og sjálfseignarstofnanir sem stunda atvinnurekstur tekið gildi. Í þeim lögum er gert ráð fyrir að tilkynna skuli firmaheiti slíkra félaga til fyrirtækjaskrár sem Ríkisskattstjóri heldur utan um samkvæmt lögum nr. 17/2003 um fyrirtækjaskrá.¹³¹

Með vísan í framangreint og með tilliti til almennra lögskýringarsjónarmiða um að sérlög gangi frammar almennum lögum (l. *lex specialis*) og að yngri lög ganga frammar eldri (l. *lex posterior*) verður að ganga út frá að tilkynna beri um firmaheiti hlutafélaga, einkahlutafélaga, samvinnufélaga og sjálfseignastofnana sem stunda atvinnurekstur, til Ríkisskattstjóra í samræmi við sérlög hvers félagaforms.¹³² Hins vegar fer skráning annarra félagaforma, t.a.m. einkareksturs og samlagsfélaga fram hjá sýslumanni í hverju lögsagnarumdæmi í samræmi við ákvæði firmalaga. Þá eru sameignarfélög einnig skráð í firmaskrá sýslumanns í hverju sýslumannsumdæmi, þó ekki eftir ákvæðum firmalaga, heldur á grundvelli 4. gr. laga um sameignarfélög.

Jafnvel þótt einstaklingsrekstur, samlagsfélög og sameignarfélög séu skráð í firmaskrá sýslumanns í hverju lögsagnarumdæmi, ber þó jafnframt að skrá þau í

¹³¹ Í raun segir að skrá beri firmaheitin í hlutafélagaskrá, samvinnufélagaskrá og sjálfseignastofnanaskrá, en samkvæmt 3. gr. laga um fyrirtækjaskrá nr. 17/2003, ber í fyrirtækjaskrá að halda aðgreinanlegar skrár fyrir hlutafélög, einkahlutafélög, samvinnufélög og sjálfseignastofnanir sem stunda atvinnurekstur.

¹³² Davíð Þór Björgvinsson, *Lögskýringar*, Reykjavík 1996, bls. 128-130. Eftir sem áður ber öllum tegundum félagaformanna að fara eftir ákvæðum firmalaga þar sem hinum nýrri sérlögum sleppir.

fyrirtækjaskrá, sbr. 2. gr. laga nr. 17/2003, um fyrirtækjaskrá,¹³³ enda ber þar að skrá öll félög, einstaklinga og aðra aðila sem stunda atvinnurekstur. Segja má að líkt og allir einstaklingar á Íslandi skuli skráðir í þjóðskrá, þá beri að skrá öll félög og stofnanir í fyrirtækjaskrá, sama hvaða félagaforn um ræðir.

Í fræðiritinu *Lög um hlutafélög með skýringum*, segir Páll Skúlason að skráning hlutafélaga í hlutafélagaskrá nægi ekki til að öðlast firmavernd, heldur þurfi einnig að skrá firmaheiti reksturs í firmaskrá hjá sýslumanni.¹³⁴ Slíkt skilyrði er hins vegar ekki að finna með skýrum hætti í lögum heldur er þvert á móti gert ráð fyrir því í sérlögum er varða hlutafélög, einkahlutafélög, samvinnufélög og sjálfseignastofnanir sem stunda atvinnurekstur að þau skuli skrá hjá Ríkisskattstjóra. Það verður því að telja þá skráningu nægjanlega til þess að einkaréttur til firmaheitis stofnist, enda er ekki að sjá merki um annað í framkvæmd.

3.3.2. Skilyrði skráningar firmaheitis

Til að firmaheiti fái skráð þurfa ákveðin form- og efnisskilyrði að vera uppfyllt. Með formaskilyrðum er átt við þau skilyrði er lúta að því hvort tilkynning um skráningu sé þannig úr garði gerð að unnt sé að taka hana til efnismeðferðar. Efnisskilyrði lúta hins vegar að því hvort firmaheiti sé tækt til skráningar.

Formaskilyrði fyrir skráningu hlutafélaga, einkahlutafélaga, sameignarfélaganna, samvinnufélaga og sjálfseignastofnanna sem stunda atvinnurekstur, er að finna í sérlögum hvers félagaforns.¹³⁵ Hvað varðar önnur félagaforn, t.a.m. einkarekstur og samvinnufélög, er formaskilyrðin að finna í firmalögum, n.t.t. í 16.-20. gr. þeirra. Formaskilyrðin lúta fyrst og fremst að því að tiltekna upplýsingar eða gögn skulu fylgja með tilkynningu um skráningu félags. Sem dæmi um slíkt formaskilyrði segir í 148. gr. hlutafélagalaga að með tilkynningu um stofnun hlutafélags skuli m.a. fylgja stofnsamningur félagsins og staðfest endurrit af fundargerð stofnfundar.

¹³³ Því er t.a.m. tekið fram í almennum athugasemdum þess frumvarps er varð að lögum um sameignarfélag, að jafnvel þótt sameignarfélag væru skráð í firmaskrá í umdæmi hvers og eins sýslumanns, væri heildaryfirlit yfir skráð sameignarfélag sem höfðu fengið kennitölu samkvæmt lögum um fyrirtækjaskrá, haldið hjá Ríkisskattstjóra. Sjá almennar athugasemdir við frumvarp til laga um sameignarfélag, þskj. 79, 79. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: <http://www.althingi.is/altxt/133/s/0079.html>. [Sótt á vefinn 10. maí 2010].

¹³⁴ Páll Skúlason, *Lög um hlutafélög með skýringum*, Reykjavík 1994, bls. 207.

¹³⁵ Sjá nánar XVII. kafla laga um hlutafélög, XVII. kafla laga um einkahlutafélög, VIII. kafla laga um sameignarfélag, III. kafla laga um samvinnufélög og sjálfseignastofnanir sem stunda atvinnurekstur og IX. kafla laga um sjálfseignastofnanir sem stunda atvinnurekstur.

Efnisskilyrði skráningar firmaheita er að finna í 8.-10. gr. firmalaga. Er ákvæðunum ætlað að koma í veg fyrir að skráð séu firmaheiti sem geti villt um fyrir viðskiptavinum, t.d. um hvaða rekstur sé um að ræða og hver beri ábyrgð á skuldbindingum rekstursins.¹³⁶

Einungis orðmerki geta verið skráð sem firmaheiti og því er ekki hægt að skrá orðsambönd, slagorð eða umbúðir sem firmaheiti, líkt og mögulegt er að skrá sem vörumerki.¹³⁷ Helstu efnisskilyrði skráningar firmaheita eru annars þau að firmaheitið verður að samrýmast íslensku málkerfi,¹³⁸ í því má ekki vera nafn annars manns,¹³⁹ nafn á fasteign annars manns,¹⁴⁰ né heldur nafn fyrirtækis nema nafn þess tengist þeirra atvinnustarfsemi sem um ræðir.¹⁴¹ Þá má firmaheiti ekki gefa til kynna ákveðna atvinnugrein ef starfsemi félagsins er svo önnur, t.a.m. gengi ekki upp að fá skráð firmaheitið „Bifvélaverkstæði Binna ehf.“ fyrir rekstur blómabúðar.¹⁴² Að lokum er það gert að skilyrði að firmaheiti gefi til kynna í hvers konar félagiformi reksturinn sé, sbr. 9. gr. firmalaga og áður nefnd ákvæði sérlaga tiltekinna félagiforma. Firmaheitið þarf þannig að bera með sér orð eða skammstöfun með tilvísun í það um hvers konar félagiform er að ræða. Í því sambandi er vert að líta á *Hrd. 1973.771 (Kauphöll Hannesar)* þar sem Hæstiréttur tók sérstaklega fram að synja hefði átt skráningar firmaheitisins „Kauphallar Hannesar“, enda væri félaginu óheimilt skv. 4. mgr. 9. gr. firmalaga að nota firma sem ekki gæfi til kynna að um væri að ræða atvinnurekstur hlutafélags.

¹³⁶ *Alþingistíðindi*, A-deild, 1903, bls. 165.

¹³⁷ Sigurgeir Sigurjónsson, *Firma og firmavernd*, bls. 215.

¹³⁸ Dregið hefur verið úr kröfum að þessu leyti, sérstaklega með hliðsjón af því að ekki eru lengur aðeins skráð íslensk firmaheiti í fyrirtækjaskrá. Sjá *viðmiðunarreglur Fyrirtækjaskrár*, bls. 5. Þá ber að geta þess að samkvæmt 2. ml. 1. mgr. 8. gr. firmalaga skal skjóta ágreiningi um nöfn til nefndar samkvæmt lögum nr. 35/1953, um bæjarnöfn o.fl. Sú nefnd sem átt er við er örnefnanefnd, sbr. 2. gr. framangreindra laga.

¹³⁹ Sjá *Hrd. 1968.1045 (Strandberg)* sem varðaði ættarnafnið Strandberg og *Hrd. 1986.770 (THOR)* þar sem reyndi á notkunar ættarnafnsins Þór.

¹⁴⁰ Í *Hrd. 1988.1344 (Hvoll)* bar Hvoll hf. á Eyrarbakka því við að félagið ætti betri rétt á firmaheitinu, jafnvel þótt Hvoll hf. í Reykjavík hafði verið skráð fyrr, þar sem stjórnarformaður félagsins væri eigandi húss á Eyrarbakka sem bæri heitið Hvoll. Hæstiréttur hafnaði þessari málsástæðu Hvals enda væri nafngift fasteignarinnar ekki þinglýst.

¹⁴¹ Því væri t.a.m. ekki hægt að hafna skráningu á firmaheitinu „Pósthús Böðvars ehf.“ fyrir pósthjónustu á þeim rökum að fyrir væri skráð firmaheitið „Pósthús ehf.“. Þó verður að líta til *Hrd. 1973.771 (Kauphöll Hannesar)* þar sem Hæstiréttur taldi eiganda firmaheitisins „Kauphöllin“ njóta einkaréttar að firmaheitinu þar sem það hafði verið notað í 37 ár, þrátt fyrir að um almennt heiti væri að ræða.

¹⁴² Því er t.a.m. fjármálafyrirtækjum einum heimilt að nota í firma sínu orðin „banki“, „viðskiptabanki“, „sparisjóður“ o.s.frv., sbr. 1. mgr. 12. gr. laga um fjármálafyrirtæki nr. 161/2002. Sjá einnig *Hrd. 1951.86 (Offsetprent h/f)* þar sem hlutafélagi var á grundvelli 10. gr. firmalaga gert að afmá firmanafnið „Offsetprent h/f“ úr hlutafélagaskrá, m.a. þar sem nafnið var talið gefa villandi hugmynd um reksturinn, en sá er átti reksturinn hafði ekki leyfi til að reka prentsmiðju.

Efnisskilyrði skráningar firmaheita eru ekki jafn ströng og gildir um skráningu vörumerkja. Fimalögin gera t.a.m. ekki þá kröfu að firmaheiti hafi ákveðin sérkenni. Því er ekkert sem kemur í veg fyrir að almenn lýsandi orð séu skráð sem firmaheiti að því gefnu að önnur skilyrði skráningar séu uppfyllt, sbr. *álit umboðsmanns Alþingis í máli nr. 3235/2001 (Pósthúsið)*. Öðru máli gegnir um þá vernd sem firmaheiti sem eru án sérkennis njóta en nánar verður fjallað um það í kafla 3.4. í ritgerð þessari.

Til að gæta samræmis við skráningu firmaheita og fylgja þeim úrskurðum og dómum sem varða mat á skráningarhæfi firmaheita og með hliðsjón af þeirri staðreynd að fimalögin eru komin til ára sinna, hefur Fyrirtækjaskrá Ríkisskattstjóra komið sér upp almennum viðmiðunarreglum sem stofnunin notar við mat á skráningarhæfi firmaheita.¹⁴³ Reglurnar voru settar árið 2000 en þær hafa hins vegar ekki verið gerðar aðgengilegar almenningi ennþá. Þær eru því ekki opinberar þeim sem óska skráningar firmaheitis. Telja verður að slíkt sé til ama, enda geta það varla talist góðir stjórnsýsluhættir að ríkisstofnun starfi eftir óbirtum reglum, sér í lagi þegar um er að ræða takmörkun á rétti aðila, í þessu tilviki takmörkun á rétti aðila til að skrá firmaheiti. Fyrirhuguð er þó endurskoðun á lögum nr. 17/2003 um fyrirtækjaskrá og í kjölfarið er stefnt að setningu reglugerðar þar sem lagðar yrðu fram þær meginreglur sem gilda um skráningu firmaheita í fyrirtækjaskrá.¹⁴⁴

Í viðmiðunarreglum Fyrirtækjaskrár Ríkisskattstjóra segir að því er varðar mat á skráningarhæfi firmaheitis:

Firmanöfn skal greina skilmerkilega hvert frá öðru. Firmanöfn félags má ekki fela í sér ættarnafn, firmanafn, sérnafn á fasteigna eða vörumerki sem ekki tilheyrir félaginu, eða neitt það, sem valdið getur ruglingshættu í þessu sambandi. Firmanafn má ekki vera til þess fallið að gefa rangar upplýsingar eða villa um fyrir mönnum. Það má ekki gefa til kynna starfsemi, sem ekki er í tilgangi félagsins. [...] Firmanafn atvinnufyrirtækis má ekki hafa að geyma orð eða skammstöfun sem gefur til kynna annað form rekstrar en starfsemin hefur. [...] Óheimilt er að skrá sömu nöfn og þegar eru skráð [...] einnig [skal] forðast að skrá firmanöfn sem eru svo lík áður skráðum firmanöfnum að sennilegt megi teljast að þau geti valdið ruglingshættu að mati skráningarstjóra“ [undirstrikun höfundar].¹⁴⁵

Af framangreindu er ljóst að Fyrirtækjaskrá Ríkisskattstjóra tekur tillit til skráðra vörumerkja og hefur í raun gert frá árinu 2006, en þá gerði Fyrirtækjaskrá

¹⁴³ Höfundur fékk afrit af reglunum frá Svölu Hilmarsdóttur, lögfræðingi Fyrirtækjaskrár Ríkisskattstjóra, 8. apríl 2010. Hér eftir nefnd „viðmiðunarreglur Fyrirtækjaskrár“.

¹⁴⁴ Tölvupóstur dags. 12. apríl 2010 frá Svölu Hilmarsdóttur, lögfræðingi Fyrirtækjaskrár Ríkisskattstjóra, í vörslu höfundar.

¹⁴⁵ *Viðmiðunarreglur Fyrirtækjaskrár*, bls. 1-2.

Ríkisskattstjóra samkomulag við Einkaleyfastofu um að stofnanirnar tækju mið af skráningum hvors annars við mat á því hvort firmaheiti/vörumerki teldust bært til skráningar.¹⁴⁶ Eftir að samstarfið hófst hefur Fyrirtækjaskrá hafnað skráningu firmaheita ef til er skráð vörumerki sem getur valdið ruglingshættu. Sú breyting hefur orðið á hjá Fyrirtækjaskrá á síðustu árum að nú hafnar hún ekki skráningu firmaheitis, þó til sé skráð vörumerki með sama heiti, ef um alls ólíka starfsemi er að ræða.¹⁴⁷ Í þessu sambandi er vert að benda á að hvergi í firmalögum er gerð sú krafa, eða sú heimild, að líta beri til skráðra vörumerkja við mat á skráningarhæfi firmaheita. Á Einkaleyfastofu hvílir aftur á móti sú krafa, sbr. 4. tl. 1. mgr. 14. gr. vml.

Vafasamt er að Fyrirtækjaskrá telji sér heimilt að hafna skráningu firmaheitis á þeim grundvelli að til staðar sé skráð vörumerki þar sem slíkt skilyrði er hvorki að finna í ákvæðum firmalaga né í birtum reglum stofnunarinnar. Fyrirtækjaskrá er stjórnvald og ákvarðanir þess stjórnvaldsákvarðanir í skilningi 1. gr. stjórnarsýslulaga nr. 37/1993.¹⁴⁸ Í ljósi þess og á grundvelli lögmætisreglunnar verða ákvarðanir Fyrirtækjaskrár því að eiga sér stoð í lögum.¹⁴⁹ Hér er um að ræða takmörkun á rétti aðila til að fá heiti á atvinnurekstri sínum skráð og gera verður því ríkar kröfur til lögmætis slíkra ákvarðanna. Eðlilegt er að Fyrirtækjaskrá taki tillit til hagsmuna þriðja aðila en slíkt verður þó að byggja á lögum eða birtum reglum. Í ljósi þess verður að telja brýnt að lögbundin verði heimild til að hafna skráningu firmaheitis vegna mögulegrar ruglingshættu við verndað vörumerki.

3.3.3. Andmæli við skráningu og ógilding firmaheitis

Í firmalögum er ekki að finna heimild til að andmæla eða ógilda skráningu firmaheitis sambærilega þeim sem finna má í 22. og 29. gr. vml. Þá hefur Fyrirtækjaskrá ekki heimild til að knýja á um nafnabreytingu líkt og fram kom í *áliti umboðsmanns Alþingis í máli nr. 2635/1998*, þar sem aðili kvartaði yfir viðbrögðum Fyrirtækjaskrár við ósk um að nafni félags yrði breytt. Aðili getur því aldrei komið að andmælum við skráningu firmaheitis á grundvelli firmalaga.

¹⁴⁶ Sama heimild, bls. 7.

¹⁴⁷ Tölvupóstur dags. 12. apríl 2010 frá Svölu Hilmarsdóttur, lögfræðingi Fyrirtækjaskrár Ríkisskattstjóra, í vörslu höfundar.

¹⁴⁸ Hér eftir nefnd „stjórnarsýslulög“ eða skammstöfuð ssl.

¹⁴⁹ Róbert R. Spanó, „Stjórnarsýsluréttur“. Í Róbert R. Spanó, *Um lög og rétt. Helstu greinar íslenskrar lögfræði, 2. útgáfa*. Reykjavík 2009, bls. 102.

Á grundvelli stjórnarsýslulaga getur sá sem telur að með skráningu firmaheitis í fyrirtækjaskrá sé verið að brjóta á betri rétt hans lagt fram mótmæli við Fyrirtækjaskrá. Fyrirtækjaskrá er stjórnvald og ákvarðanir þess stjórnvaldsákvarðanir í skilningi 2. mgr. 1. gr. ssl. Því ber Fyrirtækjaskrá að fylgja ákvæðum stjórnarsýslulaga namar strangari málsmeðferðarreglur sé að finna í öðrum lögum sbr. 2. mgr. 2. gr. ssl. Af því leiðir að Fyrirtækjaskrá ber skv. 21. gr. ssl. að rökstyðja ákvarðanir sínar og ákvarðanir þess er hægt að kæra til æðra stjórnvalds skv. 26. gr. ssl. Það stjórnvald sem er æðra Fyrirtækjaskrá í tilviki hlutafélaga, einkahlutafélaga og samvinnufélaga er fjármálaráðherra, sbr. 1. mgr. 1. gr. laga um hlutafélög og laga um einkahlutafélög og 2. mgr. 1. gr. laga um samvinnufélög, en í tilviki sameignarfélaga fer efnahags- og viðskiptaráðherra með hlutverk æðra stjórnvalds.

Leggi aðili fram mótmæli við skráningu firmaheitis á grundvelli stjórnarsýslulaga, ber Fyrirtækjaskrá í framhaldinu að taka rökstudda ákvörðun skv. 21. gr. ssl. Telji Fyrirtækjaskrá að mótmælin hafa áhrif á fyrri ákvörðun sína um skráningu firmaheitis getur Fyrirtækjaskrá tekið málið aftur upp skv. 24. gr. ssl. og mögulega í framhaldi afturkallað ákvörðun sína skv. 25. gr. ssl. Í því sambandi er vert að skoða *úrskurð Fjármálaráðuneytisins frá 10. apríl 2008 í máli PlatonIS* þar sem fjármálaráðuneytið staðfesti ákvörðun Fyrirtækjaskrár, þar sem firmaheitið PlatonIS ehf. hafði verið afskráð vegna betri réttar Platon ehf. Í framangreindum úrskurði var talið skipta máli um heimild Fyrirtækjaskrár til að afturkalla ákvörðun sína skv. 25. gr. ssl. að fyrirvarsmenn PlatonIS höfðu skrifað undir að nafn félagsins væri skráð með þeim fyrirvara að það bryti ekki í bága við rétt annarra til nafnsins og að stjórnarmenn félagsins myndu skuldbinda sig til að hlutast til um nafnabreytingu kæmi í ljós við nánari athugunar að nafn félagsins samrýmdist ekki betri rétti annars félags og að hlutafélagaskrá væri heimilt að taka nafnið af skrá ef stjórnarmenn félagsins fylgdu ekki kröfu um að breyta nafni félagsins.¹⁵⁰

Telja verður að þessi leið sé vafasöm. Ber þar fyrsta að nefna að engin tímamörk eru sett fyrir fyrirvaranum. Telja verður óviðunandi að sá sem skráir firmaheiti geti stöðugt átt hættu á að ákvörðun um skráningu firmaheitisins geti verið afturkölluð. Afturköllun Fyrirtækjaskrár er byggð á því að ákvörðun sé ógildanleg skv. 2 tl. 25. gr. ssl. Í því skyni er vert að benda á að við mat á því hvort ákvæðið eigi við ber að líta

¹⁵⁰ Slíkan fyrirvara má enn í dag finna í eyðublaðinu um tilkynningu um stofnun hlutafélags og einkahlutafélags. Sjá eyðublöð RSK 17.20 og 17.22, aðgengilegt á heimasíðu Ríkisskattstjóra, <http://rsk.is/fyrirtaekjaskra/felog/rsk17>, síðast sótt 5. maí 2010.

til réttmætra væntinga eiganda firmaheitis, góðrar trúar hans og réttaröryggis sem og þess að það mælir gegn ógildingu ef langt er liðið síðan ákvörðunin var tekin.¹⁵¹ Þá ber að hafa í huga að ákvörðun um skráningu firmaheitis er ívilnandi ákvörðun og því þarf mikið að koma til svo hægt sé að ógilda hana.¹⁵² Þá verður að telja til бага að engin áfrýjunarnefnd starfi yfir Fyrirtækjaskrá sem hægt er að áfrýja ákvörðunum og úrskurðum Fyrirtækjaskrár, en nefndin yrði þá skipuð aðilum með sérþekkingu á sviði auðkennaréttar. Mögulega gæti áfrýjunarnefnd vörumerkjamála komið til greina sem æðra stjórnvald yfir Fyrirtækjaskrá.¹⁵³

Telja verður að mikið hagræði sé fólgið í því að skýra og bæta úr rétti aðila til að andmæla skráningu firmaheitis á stjórnarsýslustigi, bæði vegna réttaröryggis þess sem fékk firmaheitið skráð og vegna rétt þess sem telur að með skráningunni sé brotið á betri rétti sínum, sem og vegna þess hversu kostnaðarsamt og langsótt það er fyrir aðila að fá skráningu firmaheitis ógilda fyrir dómstólum.

Hvað varðar frest til að andmæla eða ógilda skráningu firmaheitis þá segir í 6. mgr. 150. gr. laga um hlutafélög og í 6. mgr. 124. gr. laga um einkahlutafélög að ef einhver telji „rétti sínum hallað með skráningu geti hann borið málið undir dómstóla enda sé mál höfðað innan sex mánaða frá því tilkynning var birt í Lögbirtingarblaði.“ Á ákvæðið hefur reynt fyrir Hæstarétti og ber þar fyrst að nefna *Hrd. 1998.3757 (ICEDAN)*. Í því máli höfðaði eigandi vörumerkisins Isdan mál gegn I.C.E.D.A.N. ehf. þar sem þess var krafðist að félaginu yrði gert skylt að fella úr firmaheiti sínu heitið I.C.E.D.A.N. og afmá heitið úr hlutafélagaskrá. Hæstiréttur sýknaði I.C.E.D.A.N. á þeim grundvelli að sex mánaða frestur 6. mgr. 124. gr. laga um hlutafélög væri liðinn.

Margir hafa gagnrýnt framangreinda túlkun Hæstaréttar á 6. mgr. 124. gr. laga um einkahlutafélög. Í ákvörðun Ríkisskattstjóra frá 21. nóvember 2007, í máli *PlatonIS* sem áður hefur verið vísað til, benti Ríkisskattstjóri m.a. á að með hliðsjón af *Hrd. 2006, bls. 1112 (mál nr. 417/2005 (Nýr-Fiskur ehf.))*¹⁵⁴ mætti álykta að ákvæði 6. mgr. 124. gr. laga um einkahlutafélög bæri að skýra með hliðsjón af fyrri fimm málsgreinum þeirrar greinar þannig að ákvæðið um sex mánaða frestinn til að bera

¹⁵¹ Páll Hreinsson, *Stjórnarsýslulögin skýringarrit*, forsætisráðuneytið 1994, bls. 248.

¹⁵² Sama heimild.

¹⁵³ Í norskum rétti er t.a.m. hægt að kæra skráningu til norsku einkaleyfastofunnar sbr. 6. mgr. 3. gr. norsku firmalaganna.

¹⁵⁴ Dómurinn varðaði hlutafjárúkningu og skuldbindingu aðila að áskrift að nýjum hlutum. Hæstiréttur taldi að þrátt fyrir að í ljós væri leitt að formreglur einkahlutafélagalaga hefðu verið brotnar hefði málið ekki verið höfðað innan sex mánaða frestsins skv. 6. mgr. 124. gr. einkahlutafélagalaga og því væri aðili skuldbundinn við hlutafjáraskrift sína.

mál undir dómstóla ætti aðeins við þegar Fyrirtækjaskrá hefði synjað um skráningu vegna ágalla á tilkynningu til skráningar í upphafi, svo sem ef Fyrirtækjaskrá myndi hafna skráningu firmanafns vegna betri réttar annars aðila.

Á ákvæðið reyndi aftur í dómi *Hæstaréttar frá 15. maí 2008 í máli nr. 455/2007 (Eignarhaldsfélagið Bakkavör)*, en í því máli höfðaði Bakkavör Group hf. (BG) mál gegn Eignarhaldsfélaginu Bakkavör ehf. (EB) og krafðist þess að viðurkennt yrði með dómi að EB væri óheimilt að nota heitið BAKKAVÖR í atvinnustarfsemi sinni og að félaginu yrði gert að afmá skráningu á heitinu BAKKAVÖR hjá hlutafélagaskrá. BG var stofnað árið 1986 og átti skráð vörumerkið Bakkavör frá árinu 1997. EB var hins vegar stofnað 10. október 2004 og var tilkynning um skráningu þessu birt í Lögbirtingarblaðinu 28. janúar 2005. Héraðsdómur vísaði í dóm Hæstaréttar í máli *I.C.E.D.A.N.* og taldi sambærilegar aðstæður vera uppi. Taldi héraðsdómur að í ljósi þess dóms og með vísan til þess að auglýsing um stofnun EB hefði verið birt 28. janúar 2005 en BG hefði ekkert aðhafast út í skráningu félagsins fyrr en fyrst í bréfi 21. apríl 2006, væri 6 mánaða frestur 6. mgr. 124. gr. laga um einkahlutafélög liðinn og sýknaði því EB. Hæstiréttur staðfesti dóm héraðsdóms með vísan til þess að frestur 6. mgr. 124. gr. laga um einkahlutafélög hefði verið útrunninn. Var EB því sýknað af kröfum BG.

Setja verður spurningamerki við tvo framangreinda dóma Hæstaréttar og túlkun dómsins á 124. gr. laga um einkahlutafélög. Í fyrsta lagi ber að nefna að sé 150. gr. laga um hlutafélög og 124. gr. laga um einkahlutafélög lesin í heild, fjalla fimm fyrstu málsgreinar ákvæðanna um afleiðingar þess ef tilkynning um stofnun hlutafélags fullnægir ekki fyrirmælum hlutafélagalaga eða samþykka hlutafélags. Telja verður að frestur 6. mgr. ákvæðanna eigi því aðeins við þegar þriðji aðili telur rétti sínum hallað með skráningu, þar sem tilkynning var í upphafi ekki í samræmi við fyrirmæli laganna eða samþykka hlutafélags. Í öðru lagi ber að nefna að 6. mgr. 150. gr. laga um hlutafélög kom fyrst inn í lög árið 1921 með lögum nr. 77/1921, en þau lög voru í flestum tilfellum í samræmi við dönsku hlutafélagalögin frá 1917. Ákvæði 6. mgr. 150. gr. laga um hlutafélög er samhljóða 3. mgr. 159. gr. b. dönsku hlutafélaganna nr. 649/2006.¹⁵⁵ Danska ákvæðið hefur verið skýrt á þann hátt að það eigi ekki við

¹⁵⁵ Þau lög voru felld úr gildi með gildistöku nýrra hlutafélagalaga nr. 470/2009 en sambærilegt ákvæði er nú að finna í 2. mgr. 20. gr. laganna.

um þegar deilt er um firmaheiti heldur gildi í því tilviki almennar fyrningareglur.¹⁵⁶ Hefur Hæstiréttur Danmerkur fallist á slíka túlkun ákvæðisins í dómi sínum í *U 1985.605 Ø (Fuglebjerg)* er varðaði deilur milli aðila um rétt á nafninu Fuglebjerg.

Þá ber þess að geta að í framangreindum *úrskurði Fjármálaráðuneytisins í máli PlatonIS*, taldi ráðuneytið málshöfðunarfrest 124. gr. laga um einkahlutafélög ekki eiga við um heimild aðila til að skjóta ákvörðunum til æðra stjórnvalds. Þá hefur Neytendastofa talið að fresturinn gildi ekki um heimild til að kvarta yfir skráningu firmaheitis til Neytendastofu vegna mögulegs brot á 15. gr. a. laga nr. 57/2005, sbr. *ákvörðun Neytendastofu nr. 7/2008 (Nýtt heimili)*.

Í þessu sambandi er jafnframt athyglisvert að skoða *dóm Héraðsdóms Reykjavíkur frá 22. desember 2000 í máli nr. E-7109/1999 (Fótboltafélag Reykjavíkur)*, er varðaði deilu milli Knattspyrnufélags Reykjavíkur (KR) og Fram - Fótboltafélags Reykjavíkur (Fram), um firmaheiti hins síðar nefnda. Í málinu krafðist KR þess að Fram yrði bannað að nota heitið FRAM og að afmá bæri firmaheitið úr fyrirtækjaskrá. Héraðsdómur taldi að sex mánaða frestur 6. mgr. 124. gr. laga um einkahlutafélög væri liðinn og því bæri að sýkna Fram. Héraðsdómur taldi KR þó eiga lögvarða hagsmuni af því að fá úrlausn um það hvort Fram, væri bannað að nota heiti það sem um var deilt. Af þessum dómi leiðir að héraðsdómur taldi frest 6. mgr. 124. gr. laga um einkahlutafélög einungis eiga við um kröfu þess að fá firmaheitið afskráð, en ekki um kröfu til að banna notkun. Í því ljósi er athyglisvert að líta á og bera saman kröfugerðir í *I.C.E.D.A.N.* málinu og *Bakkavarar* málinu, sem fjallað var um hér að framan. Í fyrra málinu var þess krafist að I.C.E.D.A.N. yrði dæmt skylt að fella niður úr firmaheiti sínu nafnið I.C.E.D.A.N. og afmá það úr hlutafélagaskrá. Í máli *Bakkavarar* var hins vegar bæði krafist þess að viðurkennt yrði með dómi að Eignarhaldsfélaginu Bakkavör ehf. væri óheimilt að nota heitið Bakkavör í atvinnustarfsemi sinni og að félagið yrði dæmt skylt að afmá skráningu á heitinu Bakkavör úr hlutafélagaskrá. Sambærilegar dómkröfur voru því gerðar í máli *Bakkavarar* og í máli *Fótboltafélags Reykjavíkur*, þ.á m. að bönnuð yrði notkun tiltekins heitis. Sá kröfuliður fékk hins vegar enga umfjöllun í dómi *Bakkavarar* andstætt því sem var í máli *Fótboltafélags Reykjavíkur* með vísan til lögmætra

¹⁵⁶ Andersen, Paul Krüger, *Aktie- og anpartsselskabsret*, Kaupmannahöfn 2006. Gomard, Bernhard, *Selskabsretten*, Kaupmannahöfn 1999, bls. 94-95. Wallberg, Knud, „Forholdet mellem virksomhedsnavne og varemærker – en dansk synsvinkel“. *NIR* 2008 (6), bls. 572. Sjá einnig Schmidt, Per Håkon og Rasmussen, Jacob Ørskov, „Selskabsnavne, binavne og brugspligt“. *U* 2005B.75, neðanmálgrein númer 12.

hagsmuna. Þá verður að telja sérstakt að í máli *Bakkavarar* var í niðurstöðu héraðsdóms, sem staðfestur var í Hæstarétti, vísað í dóm *I.C.E.D.A.N.* og sagt að í ljósi þess dóms og þar sem Bakkavör Group hafði ekki komið fram með dómkröfur sínar innan sex mánaða frá skráningu væri Bakkavör „*ekki nú unnt að hafa uppi kröfu þess efnis að stefnda [Eignarhaldsfélagið Bakkavör] verði með dómi gert að afmá skráningu á firmanafni sínu úr hlutafélagaskrá.*“ Þá kemur fram í dómi héraðsdóms: „*Þar sem slík niðurstaða er forsenda þess að unnt sé að verða við öðrum dómkröfum stefnanda verður stefndi sýknaður af öllum kröfum stefnanda.*“ Héraðsdómur taldi sig þannig ekki geta fjallað sjálfsætt um þá dómkröfu að Eignarhaldsfélaginu Bakkavör yrði dæmt óheimilt að nota heitið Bakkavör í atvinnustarfsemi sinni, ólíkt því sem héraðsdómur gerði í máli *Fótboltafélags Reykjavíkur*. Í rökstuðningi sínum vísaði héraðsdómur aðeins til *I.C.E.D.A.N.* málsins en líta verður til þess að í því máli var ekki gerð krafa um stöðvun á notkun, aðeins afmáningu firmanafns. Það má því færa rök fyrir því að héraðsdómur hefði jafnframt átt að líta til rökstuðningsins í máli *Fótboltafélags Reykjavíkur* og fjalla um framangreinda viðurkenningarkröfu Bakkavarar Group jafnvel þó svo að sex mánaða fresturinn væri liðinn.

Eins og sjá má af framangreindri umfjöllun um 6. mgr. 124. gr. laga um einkahlutafélög er ekki skýrt hvort fresturinn sem þar er tilgreindur eigi við þegar aðili andmælir eða vill láta ógilda skráningu firmaheitis. Ákveðin rök mæla þó með því að svo sé ekki og að einungis skuli líta til almennra fyrningar- og tómlætissjónarmiða.¹⁵⁷ Í ljósi *Bakkavarardómsins* verður hins vegar að telja að nokkur óvissa ríki um þetta atriði.

3.4. Njóta erlend firmaheiti verndar hér á landi?

Eins og áður hefur komið fram er Ísland aðili að Parísarsamþykktinni, en í 8. gr. samþykktarinnar segir að firmaheiti skuli vernduð í öllum aðildarríkjum samþykktarinnar án tilkynningar eða skráningar og hvort sem firmaheitið telst hluti af vörumerki eða ekki. Evrópudómstóllinn hefur túlkað ákvæðið svo að það geri hvorki kröfu um lágmarks notkun eða lágmarks þekkingu almennings á firmaheiti til að njóta

¹⁵⁷ Sem dæmi um beitingu tómlætisáhrif má sjá í *Hrd. 1953.257 (Nærfataverksmiðjan Lilla)* þar sem 19 ára athafnaleysi varð þess valdandi að aðili glataði rétti sínum til nafns. Sjá einnig *dóm Sjó og verslunardóms Reykjavíkur í máli nr. 170/1966 (Fataverksmiðjan Hekla)*.

verndar, heldur sé það hvers lands fyrir sig að setja slík skilyrði.¹⁵⁸ Á ákvæðið hefur reynt í nokkur skipti fyrir íslenskum dómstólum. Þar þar fyrst að nefna *Hrd. 1989.618 (KFC)* þar sem Kentucky Fried Chicken á Íslandi sf., sem skráð var í firmaskrá Reykjavíkur árið 1977, höfðaði mál gegn Heublein Inc., og krafðist þess að félaginu yrði dæmt óheimilt að nota auðkennið „Kentucky Fried Chicken“ við rekstur veitingarstaðar í Hafnarfirði og að félaginu yrði gert skylt að afmá vörumerkið „Kentucky Fried Chicken“ úr vörumerkjaskrá, en vörumerkið hafði verið skráð árið 1982. Heublein Inc. gaf út gagnstefnu, og krafðist þess að hinu íslenska félagið yrði dæmt skylt að afmá firmaheitið „Kentucky Fried Chicken á Íslandi sf.“. Fyrir lá að Heublein Inc. var móðurfyrirtæki KFC Corporation, sem áður hét Kentucky Fried chicken Inc. og að notkunin á auðkenninu „Kentucky Fried Chicken“ hafði hafist í Bandaríkjunum í byrjun 6. áratugarins. Taldi dómurinn að atvinnureksturinn hefði verið orðinn þekktur um allan heim árið 1977. Héraðsdómur taldi að eigendum hins íslenska félags hafði verið kunnugt um þann atvinnurekstur sem var rekinn undir auðkenninu „Kentucky Fried Chicken“ erlendis. Taldi héraðsdómur að Heublein Inc. nyti verndar skv. 8. gr. Parísarsáttmálans og á grundvelli þess og með vísan til 10. gr. firmalaga var „Kentucky Fried Chicken á Íslandi sf.“ gert að afmá firmaheiti sitt úr firmaskrá.

Þá reyndi einnig á ákvæðið í *Hrd. 1969.57 (Fólksvagn)* þar sem þýska félagið Volkswagenwerk Aktiengesellschaft höfðaði mál gegn eigendum Fólksvagns sf. og kröfðust þess að firmaheitið yrði afmáð úr firmaskrá Kópavogs. Byggði þýska félagið kröfu sína bæði á sínu skráða vörumerki sem og firmaheiti sínu, sem var skráð í Þýskalandi með vísan í 8. gr. Parísarsamþykktarinnar. Í dómi héraðsdóms, sem Hæstiréttur staðfesti, var fallist á kröfur þýska félagsins. Þá var jafnframt litið til þess að seldir höfðu verið bílar hér á landi undir heitinu Volkswagen og að félagið væri þekkt af almenningi. Sömu niðurstöðu má sjá í *Hrd. 2004, bls. 4449 (mál nr. 206/2004 (Pharm Nord))*, þar sem danska firmaheitið Pharma Nord ApS var talið njóta verndar vegna notkunar á Íslandi. Sem dæmi um hið gagnstæða, þar sem vernd var ekki verið talin vera til staðar, má nefna *ákvörðun vörumerkjaskrárritara frá 15. mars 1993*, þar sem Bugatti International andmælti skráningu vörumerkisins Bugatti's by DeWe. Taldi Bugatti skráninguna brjóta gegn 4. tl. 14. gr. vml. og 8. gr. Parísarsamþykktarinnar. Vörumerkjaskrárritari taldi að firmaheitið Bugatti gæti

¹⁵⁸ Dómur Evrópudómstólsins frá 16. nóvember 2004 í máli nr. C-245/02 (*Anheuser-Busch*).

einungis notið verndar hér á landi skv. 8. gr. Parísarsamþykktarinnar ef rekin væri starfsemi undir nafninu hér á landi. Í ljósi þess að svo var ekki í tilviki Bugatti, gat 4. tl. 14. gr. vml. ekki hindrað skráningu vörumerkisins. Þá var í *dómi Sjó og verslunardóms Reykjavíkur frá 9. maí í máli nr. 10/1968 (Freyja)* talið að norska firmaheitið Freia nyti ekki verndar hér á landi á grundvelli 8. gr. Parísarsamþykktarinnar nema frá árinu 1965, enda yrði ekki séð að félagið hefði reynt að koma framleiðsluvörum sínum á markað hér á landi fyrir það tímamark.¹⁵⁹

Af framangreindum dómum og ákvörðunum má ráða að við mat á vernd samkvæmt 8. gr. Parísarsamþykktarinnar er litið til þess hvort það félag sem um ræðir hafi stundað atvinnustarfsemi að einhverju leyti hér á landi, hvort heitið sé þekkt af almenningi og hvort félagið eigi hagsmuna að gæta hér á landi.¹⁶⁰

Af framangreindum dómum má einnig sjá að ekki einungis firmaheiti aðila nýtur verndar samkvæmt 8. gr. Parísarsamþykktarinnar heldur einnig styttingar á firmaheitinu, þýðingar á því og hreinar stælingar sbr. *Fólksvagn* málið þar sem orðið „Fólksvagn“ þótti bæði þýðing og stæling á þýska firmaheitinu „Volkswagen“.¹⁶¹

Finland er líkt og Ísland aðili að Parísarsamþykktinni og hefur ákvæðið verið skýrt á sambærilegan hátt þar og á Íslandi, þ.e. að firmaheiti njóti einungis verndar ef það er orðið ágætlega þekkt í því landi sem um ræðir, og þá sér í lagi innan þess neytendahóps sem um ræðir,¹⁶² og að firmaheitið hafi verið notað í landinu að einhverju leyti.¹⁶³ Framangreind viðmið voru fyrst sett fram í *dómi Hæstaréttar Finnlands í máli nr. 1994.23 (Iveco)* þar sem félagið Iveco NV höfðaði mál gegn Iweco Oy og krafðist þess að firmaheiti félagsins yrði afmáð. Byggði Iveco NV kröfu sína á því að fyrirtækið hefði verið orðið þekkt í Finnlandi áður en Iweco Oy hafði verið skráð og að ruglingshætta væri til staðar milli Iweco og Iveco. Hæstiréttur

¹⁵⁹ Sjá einnig *ákvörðun vörumerkjaskráarritara frá 20. september 1993 (Biofirma)*.

¹⁶⁰ Jón L. Arnalds telur að sömu atriði skipti máli við mat á vernd. Sjá Jón L. Arnalds, *Vörumerkjaréttur*, bls. 48.

¹⁶¹ Sigurgeir Sigurjónsson kemst að sömu niðurstöðu. Sjá Sigurgeir Sigurjónsson, *Firma og firmavernd*, bls. 224.

¹⁶² Til að mynda var í dómi *Anheuser-Busch* talið að neytendahópur Budvar, sem seldi bjór, væri almenningur allur. Sjá 36.-39. málsgrein *dóms Hæstaréttar Finnlands í máli nr. 2005:143 (Anheuser-Busch)*.

¹⁶³ Krook, Åsa, “Förhållandet mellan firmor och varumärken i finsk rätt”. *NIR* 2008 (6), bls. 583.

Finnlands sagði að svo að erlent firmaheiti gæti notið verndar í Finnlandi yrði það að vera þekkt sem auðkenni.¹⁶⁴

3.5. Gildistími verndar firmaheita

Enginn gildistími er á skráningu firmaheitis líkt og gildir um skráningu vörumerkja sbr. 1. mgr. 26. gr. vml. Því verður að telja að einkaréttur firmaheitis gildi frá skráningu þess og þar til skráningin er felld úr gildi, hvort sem það er gert með ákvörðun stjórnvalds,¹⁶⁵ úrskurðaraðila,¹⁶⁶ með dómi¹⁶⁷ eða þegar heiti er afmáð úr skrá Ríkisskattstjóra eða úr firmaskrá.¹⁶⁸ Þó hvergi komi fram í firmalögum að skilyrði fyrir vernd sé að firmaheitið sé notað má lesa úr 8. gr. firmalaganna að lögin gildi aðeins um þann sem „stundar atvinnurekstur“. Í því samhengi má benda á að vernd firmaheitis skv. 4. tl. 14. gr. vml. gagnvart skráningu vörumerkja, gildir eigi ef um er að ræða firmaheiti reksturs sem hefur legið niðri í mörg ár.¹⁶⁹ Skráð firmaheiti, jafnvel þótt það sé ekki í notkun, getur þó verið skráningarhindrun fyrir skráningu annars firmaheitis. Því væri til hagræðis að lögfest yrði annað hvort sú kvöð að skráning firmaheitis skuli falla niður ef það hefur ekki verið notað í ákveðið langan tíma eða ekki verið tekið í notkun,¹⁷⁰ eða að lögfest yrði heimild til að ógilda skráningu firmaheitis ef það hefur ekki verið notað í ákveðin tíma, sambærilega þeirri heimild sem nú má finna í 25. gr. vml.¹⁷¹

3.6. Einkaréttur eiganda firmaheitis

Í firmalögum er ekki að finna skýrt ákvæði þar sem kveðið er á um það hvað felst í einkarétti að firmaheiti. Af 2. ml. 1. mgr. og 2. ml. 2. mgr. 10. gr. firmalaga má þó ráða að í einkaréttinum felist m.a. að óheimilt sé í firmaheiti eins aðila að vísa til firmaheitis annars, að því gefnu að firmaheiti hins síðastnefnda sé ekki það almennt að í því felist ekki einungis lýsing á rekstri fyrirtækisins. Er sú ályktun í samræmi við

¹⁶⁴ Sjá 97. málsgrein í *dómi Hæstaréttar Finnlands í máli nr. 1994.23 (Iveco)*. Hæstiréttur Finnlands komst að sömu niðurstöðu í *dómi sínum nr. 2005.143 (Anheuser-Busch)*.

¹⁶⁵ Sem dæmi um slíkt má nefna *úrskurð fjármálaráðuneytisins frá 10. apríl 2008 í máli PlatonIS*.

¹⁶⁶ Til að mynda með úrskurði áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar.

¹⁶⁷ Sem dæmi um slíkt má nefna *Hrd. 1969.57 (Fólksvagn sf.)*.

¹⁶⁸ Sjá t.a.m. 108. gr. hfl. um hvenær beri að afmá úr hlutafélagaskrá.

¹⁶⁹ Athugasemdir við 14. gr. frumvarps til laga um vörumerki, þskj. 338, 233. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: <http://www.althingi.is/altext/121/s/0338.html>. [Sótt á vefinn 16.04.2010].

¹⁷⁰ Til að mynda nýtur firmaheiti ekki verndar í Noregi nema það hafi verið tekið í notkun innan árs frá því það var skráð, sbr. 1. mgr. 3. gr. norsku firmalaganna.

¹⁷¹ Slíka heimild er að finna í 19. gr. finnsku firmalaganna.

*Hrd. 1947.227(Fiskimjöl)*¹⁷² sem og *álit Umboðsmanns Alþingis nr. 3235/2001 (Pósthús hf.)*. Teljist hið skráða firmaheiti hins vegar sérkennandi getur eigandi þess bannað öðrum notkun þess, sbr. *Hrd. 1988.1341 (Straumnes hf.)* þar sem Straumnes h.f., Patreksfirði, var dæmt óheimilt að nota firmaheitið „Straumnes h.f.“ vegna einkaréttar Straumnes h.f., Reykjavík á heitinu, en orðið Straumnes taldist ekki lýsandi, enda í engum tengslum við þann rekstur sem um ræddi.¹⁷³ Sama regla er talin gilda í Danmörku sbr. dómar *Hæstaréttar Danmerkur í málum U 2007.708 (Waterproof)*, *U 1955.78 H (Bolighuset)* og *U1994.128V (Euro Plast)*.¹⁷⁴

Frá framangreindri reglu, um að eigandi firmaheitis sem er almennt og lýsandi, geti ekki bannað öðrum að vísa til firmaheitisins í heiti sínu, má gera tvær undantekningar. Fyrri undantekningin er á þá leið að séu tvö almenn orð, eða fleiri, sett saman í firmaheiti getur firmaheitið talist bera ákveðið sérkenni og eigandi þess öðlast einkarétt á notkun þess.¹⁷⁵ Einkarétturinn nær þó einungis til orðanna saman, en ekki til hvers einstaks orð.¹⁷⁶ Í því sambandi má benda á *Hrd. 1972.30 (Kexverksmiðjan Esja)* þar sem fram kom í dómi héraðsdóms, sem staðfestur var með vísan til forsendna í Hæstarétti, að með skráningu firmaheitisins „Kexverksmiðjan Esja hf.“ hafi félagið ekki öðlast einkarétt til notkunar nafnsins „Esja“ heldur sé einkarétturinn bundinn við firmaheitið sem heild. Seinni undantekningin er að firmaheiti sem mynduð eru af almennum orðum, geti líkt og gildir um vörumerki, með langri notkun öðlast það sem kalla mætti „markaðsfestu“. Því gæti firmaheiti, sem þótti of almennt í byrjun til að eigandi þess gæti bannað öðrum notkun þess, orðið sérkennandi með langri notkun og eigandi þess því öðlast einkarétt á notkun þess.¹⁷⁷ Í *Hrd. 1973.771 (Kauphöll Hannesar)* voru slík atvik uppi en þar taldi Hæstiréttur að þótt firmaheitið „Kauphöllin“ benti til þeirrar atvinnu sem þar fór fram væri heitið ekki án sérkenna og vísaði í því sambandi til þess að nafnið

¹⁷² Í málinu reyndi á ruglingshættu milli firmaheitanna Fiskimjöl Njarðvík hf. og Fiskimjöl hf. Hæstiréttur taldi orðið fiskimjöl það almennt að Fiskimjöl hf. hafði ekki öðlast einkarétt á notkun þess. Löng notkun getur þó skapað sérkenni sbr. *Hrd. 1973.771 (Kauphöll Hannesar)*.

¹⁷³ Sömu niðurstöðu má sjá í *Hrd. 1964.695 (Fjöliðjan)*, *Hrd. 1988.1344 (Hvol)* og *Hrd. 1962.475 (Plútó)*.

¹⁷⁴ Rasmussen, Jacob Ørskov og Clausen, Jesper Kock, *Beskyttelse af virksomhedsnavne*, bls. 20.

¹⁷⁵ Sigurgeir Sigurjónsson, *Firma og firmavernd*, bls. 220.

¹⁷⁶ Sama heimild.

¹⁷⁷ Sama heimild.

hefði verið notað í 37 ár. Í ljósi þess taldi Hæstiréttur að eigandi firmaheitisins „Kauphöllin, Reykjavík“ gæti bannað notkun firmaheitisins „Kauphöll Hannesar“.¹⁷⁸

Í einkarétti eiganda firmaheitis felst ekki einungis sá réttur að öðrum sé óheimilt að nota firmaheitið heldur einnig sá réttur að öðrum sé óheimilt að nota annað heiti sem líkist firmaheitinu á þann hátt að um ruglingshættu gæti verið að ræða.¹⁷⁹ Við mat á því hvort um ruglingshættu sé að ræða virðist að nokkru leyti sama mat fara fram og gildir um ruglingshættu milli vörumerkja, sbr. umfjöllun í kafla 2.4. í ritgerð þessari. Því geta atriði eins og stafsetning og framburður orða skipt máli. Þannig taldi Hæstiréttur í *Hrd. 1962.475 (Plútó)* að lítils háttar breyting á stafsetningu, Plútó í Plúadó, gæti ekki komið í veg fyrir ruglingshættu.

Af dómum Hæstaréttar nr. 1988.1341 (*Straumnes hf.*) og nr. 1988.1344 (*Hvoll*) má hins vega ráða, að engu virðist skipta um einkarétt eiganda firmaheitis um hvers konar rekstur sé að ræða og þarf því ekkert mat að fara fram á því hvort firmaheitunum sé ætlað að auðkenna sömu vöru og þjónustu, líkt og gildir um einkarétt þess sem nýtur vörumerkjaverndar, sbr. kafli 2.4. hér að framan. Því skipti engu í tilviki Hvols hf. að tilgangur Hvols hf., Reykjavík var verslunarrekstur, lánastarfsemi og rekstur þar að lútandi, á meðan tilgangur Hvols hf., Eyrarbakka var fiskvinnsla, útgerð og skyldur atvinnurekstur. Þá má einnig ráða af dómum Hæstaréttar í máli *Straumness hf. og Hvols hf.*, að engu virðist skipta hvar firmaheitið er notað eða skráð jafnvel þó svo að í 2. mgr. 10. gr. firmalaga sé byggt á því að einkaréttur eiganda firmaheitis eigi einungis að ná til þess „*kaupstaðar eða hrepps*“ þar sem firmaheiti er skráð.¹⁸⁰ Telja verður það eðlilegt með vísan í þá miklu breytingar sem hafa átt sér stað í samgöngum og verslunarháttum síðan að firmalögin voru sett. Þá eru öll hlutafélög jafnframt skráð í einu og sömu skrána fyrir allt landið í dag, líkt og fram kom í kafla 3.3.1. hér að framan.¹⁸¹

Í einkarétti eiganda firmaheitis felst þó ekki einungis réttur til þess að banna öðrum að skrá eins eða ruglingslega lík firmaheiti. Í 4. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. segir þannig að vörumerki megi ekki skrá ef það gefur tilefni til að ætla að átt sé við heiti á virkri

¹⁷⁸ Sama regla er talið gilda í Danmerkur. Sjá Rasmussen, Jacob Ørskov og Clausen, Jesper Kock, *Beskyttelse af virksomhedsnavne*, bls. 23-24.

¹⁷⁹ Sigurgeir Sigurjónsson, *Firma og firmavernd*, bls. 219.

¹⁸⁰ Sömu niðurstöðu má sjá í *Hrd. 1950.416 (Leiftur)* og *Hrd. 1964.695 (Fjöliðjan)*.

¹⁸¹ Í viðmiðunarreglum Fyrirtækjaskrár er sérstaklega tekið fram að skráin líti á Ísland sem eitt skráningarsvæði þrátt fyrir ákvæði 2. mgr. 10. gr. firmalaga. Sjá *viðmiðunarreglur Fyrirtækjaskrár*, bls. 2.

atvinnustarfsemi, þ.e. firmaheiti rekstrar. Þá er firmaheitum jafnframt veitt vernd í 15. gr. a. laga nr. 57/2005, um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu. Nánar verður fjallað um þá vernd sem framangreint ákvæði veita í kafla 4.2. hér á eftir.

Af öllu framangreindu er ljóst að einkaréttur eiganda firmaheitis getur falið í sér víðtæka vernd að því gefnu að firmaheitið sé ekki of almennt og lýsandi. Verndin nær ekki einungis til þess að óheimilt sé að nota eða skrá eins eða lík firmaheiti fyrir sambærilega starfsemi, heldur nær hún einnig yfir notkun og skráningu firmaheita fyrir ólíka starfsemi. Vernd firmaheita getur þannig í vissum skilningi verið víðtækari en vörumerkjaverndin.

3.7. Vernd firmaheita í norrænum rétti

Í athugasemdum við frumvarp til núgildandi firmalaga nr. 42/1903 kom fram að frumvarpið væri að fyrirmynd samskonar laga sem þá voru í gildi í Danmörku. Þau lög voru byggð á samstarfi samnorrænnar nefndar sem samið hafði frumvarp að firmalögum fyrir öll Norðurlöndin.¹⁸² Við túlkun á íslensku firmalögum er því hægt að líta til norræns réttar, með þeim fyrirvara þó að ný firmalög hafa litið dagsins ljós á öllum hinum Norðurlöndunum.¹⁸³ Verður nú gerð grein fyrir vernd firmaheita í Noregi, Svíþjóð, Finnlandi og Danmörku og fjallað um hvaða ákvæði gilda um firmaheiti í hverju landi fyrir sig, hvernig hægt er að öðlast rétt á firmaheiti, hvaða skilyrði eru fyrir skráningu og fleira sem þykir markvert í hverju landi.

3.7.1. Danmörk

Í Danmörku er ekki að finna heildstæða löggjöf um firmaheiti¹⁸⁴ heldur samanstendur regluverk firmaheita í Danmörku af mörgum mismunandi lögum. Um firmaheiti hlutafélaga og einkahlutafélaga gilda lög nr. 470/2009¹⁸⁵ en um önnur félagaform

¹⁸² *Alþingistíðindi*, A-deild, 1903, bls. 24.

¹⁸³ Nýja löggjöfin byggir að miklu leyti á vinnu samnorrænnar nefndar sem stofnuð var í byrjun sjötta áratugarins. Sjá nánar Midelfart, Arna, „Firmarettin og forholdet mellom firma og varemerker“. *NIR* 1980 (1), bls. 36.

¹⁸⁴ Frumvarp hefur þó verið samið á grundvelli vinnu þeirra samnorrænu nefndar sem sett var saman á sjötta áratugnum. Frumvarpið hefur þó aldrei orðið að lögum, m.a. vegna deilna um nauðsyn þeirra. Sjá Kockvedgaard, Mogens, „Firmarettin og forholdet mellom firma og varemerker“. *NIR* 1981 (3), bls. 127-128.

¹⁸⁵ Á dönsku „lov om aktie- og anpartsselskaber“ og eru þau nr. 470 frá 12. júní 2009.

gilda ákvæði laga um starfsemi atvinnurekstrar nr. 651/2006.¹⁸⁶ Í báðum þessum lagabálkum er að finna sambærilegar reglur um firmaheiti.

Samkvæmt 2. mgr. 2. gr. dönsku hlutafélagalaganna og 2. mgr. 6. gr. laga um starfsemi atvinnurekstrar, skulu firmaheiti aðskilja sig frá öðrum firmaheitum. Þá segir einnig í ákvæðunum að firmaheiti megi ekki innihalda firmaheiti annars, vörumerki annars, ættarnafn annars eða nafn á fasteign annars manns, eða annað sem getur valdið ruglingshættu. Í kröfunni um að firmaheiti verði að aðskilja sig frá eldri firmaheitum felst krafan um aðgreiningarhæfni, þ.e. að firmaheitið sé til þess fallið að geta skilið að firmaheiti tveggja atvinnurekenda. Því er ekki hægt að skrá almenn heiti ein og sér, eins og t.d. „frystihús“.¹⁸⁷ Firmaheiti mega aftur á móti innihalda almenn orð og fengist því mögulega skráð firmaheitið „Frystihús Kaupmannahafnar.“¹⁸⁸

Skylda er að hlutafélög með takmarkaða ábyrgð skrái sig hjá dönsku fyrirtækjaskránni¹⁸⁹ á meðan aðrar tegundir atvinnurekstrar, t.a.m. einstaklingsrekstur og sameignarfélög, skrái sig hjá skattyfirvöldum.¹⁹⁰ Einungis danska fyrirtækjaskráin gengur úr skugga um hvort fyrir séð skráð firmaheiti eða vörumerki þegar það metur umsókn.¹⁹¹ Rannsókn dönsku fyrirtækjaskrárinnar er hins vegar takmörkuð, því stofnunin rannsakar aðeins hvort til staðar sé nákvæmlega eins skráð firmaheiti, en rannsóknin miðast einungis við firmaheiti þeirra félagaforma sem ber að skrá, þ.e. ekki þeirra sem bera ótakmarkaða ábyrgð. Finnist ekki eins heiti er firmaheitið samþykkt og skráð. Danska fyrirtækjaskráin tekur því ekki til skoðunar við mat á skráningu firmaheitis hvort heitið aðskilji sig nægjanlega frá eldri firmaheitum.¹⁹² Þá framkvæmir stofnunin enga rannsókn á því hvort firmaheiti sem óskað er skráningar á valdi ruglingshættu við skráð vörumerki.¹⁹³

Líkt og á Íslandi, hafna dönsk skráningaryfirvöld ekki skráningu firmaheitis á þeim grundvelli að firmaheiti skorti sérkenni.¹⁹⁴ Öðru máli gegnir þó um þá vernd sem

¹⁸⁶ Á dönsku „lov om visse erhvervsdrivende virksomheder“ og eru þau nr. 651 frá 15. júní 2006.

¹⁸⁷ Sama heimild, bls. 570.

¹⁸⁸ Sama heimild.

¹⁸⁹ Á dönsku „Erhvervs- og Selskabsstyrelsen“.

¹⁹⁰ Á dönsku „Told og skatt“.

¹⁹¹ Jens Schovsbo, *Om behovet for en kendetegnsretsreform*, *Varemærkeloven 1880-2005 et overblik*, bls. 174.

¹⁹² Wallberg, Knud, „Forholdet mellem virksomhedsnavne og varemærker – en dansk synsvinkel“, bls. 571.

¹⁹³ Sama heimild.

¹⁹⁴ Sama heimild. Sjá einnig Schovsbo, Jens, „Om behovet for en kendetegnsretsreform“, bls. 174.

almenn firmaheiti njóta sbr. dóm *Hæstaréttar Danmerkur í máli U 2007.708 (Waterproof)*, þar sem orðið Waterproof taldist almennt og því gæti enginn öðlast einkarétt á því.

Við mat á því hvort firmaheiti eins aðila brjóti gegn firmaheiti annars er litið til þess hvort firmaheitin geti aðskilið sig nægjanlega frá hvort öðru, sbr. dóm *Hæstaréttar Danmerkur í máli U 1999.1405 (Multi Choice)* og hvort fyrirtæki stundi sömu starfsemi, sbr. *dómur Hæstaréttar Danmerkur í máli U 2007.480 (Invitrogetn)*.¹⁹⁵

Þess ber að geta að ákvæði framangreindra laga hafa ekki að geyma bannákvæði og því getur aðili ekki krafist þess á grundvelli laganna að notkun firmaheitis verði hætt vegna betri réttar. Í slíku tilviki kemur einungis til skoðunar ákvæði í dönsku markaðslögunum nr. 839/2009¹⁹⁶ og þá sérstaklega 18. gr. þeirra, sem er sambærilegt 15. gr. a 57/2005 íslensku laganna um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu.¹⁹⁷

3.7.2. Finnland

Finnsku firmalögin eru nr. 128/1979 en þau tóku gildi 1. mars 1979.¹⁹⁸ Samkvæmt 1. mgr. 2. gr. laganna er hægt að öðlast einkarétt á firmaheiti bæði með skráningu og með notkun.¹⁹⁹ Samkvæmt 4. mgr. 10. gr. finnsku firmalaganna mega firmaheiti ekki innihalda neitt sem getur valdið ruglingi við annað skráð firmaheiti eða vörumerki, en ákvæðið er bæði skráningarhindrun og bannákvæði. Því er við mat á umsókn um skráningu firmaheitis ávallt gengið úr skugga um hvort fyrir sé skráð vörumerki sem firmaheitið getur valdið ruglingshættu við. Öll vörumerki eru skoðuð, ekki bara þau sem eru skráð fyrir vörur eða þjónustu sem svipar til þess rekstrar sem firmaheiti óskast skráð fyrir.²⁰⁰

Einkaréttur eiganda firmaheitis á grundvelli skráningar felur í sér skv. 1. mgr. 3. gr. finnsku firmalaganna, að ekki megi nota firmaheiti sem getur falið í sér ruglingshættu við hið skráða firmaheiti, nema eigandi firmaheitisins hljóti ekki skaða af notkuninni. Þá segir í 2. mgr. ákvæðisins að einkaréttur á grundvelli notkunar feli í sér að

¹⁹⁵ Sjá nánar Rasmussen, Jacob Ørskov og Clausen, Jesper Kock, *Beskyttelse af virksomhedsnavne*, bls. 24-39.

¹⁹⁶ Á dönsku „lov om markedsføring“ en þau eru númer 839 frá 31. ágúst 2009.

¹⁹⁷ Wallberg, Knud, „Forholdet mellem virksomhedsnavne og varemærker – en dansk synsvinkel“, bls. 572.

¹⁹⁸ Hér eftir nefnd finnsku firmalögin.

¹⁹⁹ Í lögunum segir „inarbetning“ sem mætti þýða sem stofnun, þ.e. þegar atvinnurekstur er stofnaður.

²⁰⁰ Krook, Åsa, „Förhållandet mellan firmor och varumärken i finsk rätt“, bls. 576.

óheimilt sé að nota firmaheiti sem geti valdið ruglingshættu á því svæði þar sem notkunin á sér stað. Í 1. mgr. 5. gr. finnsku firmalaganna segir að ruglingshætta geti aðeins verið til staðar milli aðila sem stundi sama atvinnurekstur. Slíkt er þó ekki skilyrði sé um vel þekkt firmaheiti að ræða, sbr. 2. mgr. 5. gr. laganna. Þá ber að geta þess að skv. 19. gr. finnsku firmalaganna er hægt er að ógilda skráningu firmaheitis ef enginn rekstur hefur verið rekinn undir firmaheitinu í fimm ár.

3.7.3. Svíþjóð

Sænsku firmalögin nr. 156/1974, er tóku gildi 1. júlí 1974²⁰¹, innihalda grundvallarreglur um firmaheiti án tillits til þess um hvaða félagiform er að ræða.²⁰²

Einkaréttur á firmaheiti getur stofnast á tvennan hátt í Svíþjóð, annars vegar með skráningu og hins vegar með notkun, sbr. 2. gr. sænsku firmalaganna. Hvað sé notkun er skilgreint í 3. mgr. 2. gr. laganna en með því er átt við það þegar firmaheiti telst þekkt meðal tiltekins fjölda aðila þar sem starfsemin fer fram. Í 3. gr. laganna kemur fram hvað felst í því að eiga einkarétt á firmaheiti. Í einkarétti eiganda firmaheitis á grundvelli skráningar felst að aðrir en eigandi firmaheitisins mega ekki nota firmaheiti sem geti falið í sér ruglingshættu, ef firmaheitið er notað á sama stað og hið skráða firmaheiti,²⁰³ að því gefnu að notkunin feli í sér skaða fyrir hið skráða firmaheiti. Einkaréttur sem byggir á notkun felst í því að öðrum er óheimilt að nota auðkenni sem getur valdið ruglingshættu með firmaheitinu á þeim stað þar sem firmaheitið er notað, sbr. 2. mgr. 3. gr. sænsku firmalaganna. Hafi atvinnurekandi t.a.m. öðlast staðbundna vernd vegna notkunar auðkennis í ákveðinni borg þá á hann einungis einkarétt á firmaheitinu í þeirri ákveðnu borg.²⁰⁴ Í 6. gr. sænsku firmalaganna segir að ruglingshætta geti einungis verið til staðar sé um sömu starfsemi að ræða, nema að um vel þekkt firmaheiti sé að ræða, sbr. 2. mgr. ákvæðisins.

Í 1. mgr. 9. gr. sænsku firmalaganna segir að einungis megi skrá firmaheiti ef það er bært til að aðgreina starfsemi eiganda þess frá öðrum. Í 2. mgr. ákvæðisins segir að við mat á því hvort rekstur eins aðila geti aðgreint sig frá öðrum, skuli taka tillit til þess tíma og umfangs sem firmaheitið hefur verið notað. Í því felst að firmaheiti

²⁰¹ Löggin eru hér eftir nefnd sænsku firmalögin.

²⁰² Kylhammar, Anders, „Förhållandet mellan firmor och varumärken i svensk rätt“. *NIR* 2008 (6), bls. 592.

²⁰³ Sjá Kylhammar, Anders, „Förhållandet mellan firmor och varumärken i svensk rätt“, bls. 594.

²⁰⁴ Sama heimild, bls. 596.

verður að fela í sér ákveðið sérkenni til að vera skráð, en löng notkun og umfang starfseminnar getur haft áhrif á það mat. Í 10. gr. sænsku firmalaganna er svo að finna upptalningu á því hvenær ekki megi skrá firmaheiti en í 6. tl. ákvæðisins segir að ekki megi skrá firmaheiti ef ruglingshætta er milli þess og annars verndaðs vörumerkis eða firmaheitis.

Að lokum ber að geta þess að sérstakar reglur gilda einnig um firmaheiti samkvæmt lagabálkum hvers félagforms. Því innihalda t.a.m. sænsku hlutafélagalögin ákvæði um að firmaheiti hlutafélags skuli sérstaklega aðgreint frá öðrum firmaheitum sem voru skráð á undan í hlutafélagaskrá, sbr. 2. ml. 1. gr. sænsku hlutafélagalaganna. Slík krafa gildir jafnvel þótt firmaheiti séu ekki í sama eða líkum atvinnurekstri, sbr. 7. gr. sænsku hlutafélagalaganna.²⁰⁵

3.7.4. Noregur

Norsku firmalögin eru nr. 79/1985 en þau tóku gildi 1. janúar 1988.²⁰⁶ Einkaréttur á firmaheiti í norskum rétti getur stofnast með skráningu eða með notkun sbr. 1. mgr. 3. gr. norsku firmalaganna. Skilyrði þess að firmaheiti öðlist vernd er að það hafi verið tekið í notkun innan árs frá því það var skráð, sbr. 1. mgr. 3. gr. laganna.

Í 2. gr. laganna eru tiltekin þau skilyrði sem firmaheiti verður að uppfylla. Í 1. mgr. ákvæðisins segir að firmaheiti megi ekki vera eins og annað skráð firmaheiti. Þá segir í 4. tl. 6. mgr. ákvæðisins að firmaheiti megi ekki innihalda eitthvað sem geti valdið ruglingshættu við skráð vörumerki. Ekki er gerð krafa um að firmaheiti feli í sér sérkenni til að verða skráð, en til að geta notið verndar gagnvart öðrum firmaheitum og vörumerkjum þarf firmaheitið að uppfylla sérkenniskröfu 13. gr. norsku vörumerkjaglaganna nr. 4/1961, sbr. 2. mgr. 3. gr. norsku firmalaganna. Til að ruglingshætta geti verið til staðar þarf að vera um sama eða svipaðan rekstur að ræða, sbr. 3. mgr. 3. gr. norsku firmalaganna.

Telji einhver á rétti sínum brotið með skráningu firmaheitis getur sá sami kært skráninguna til Norsku einkaleyfastofunnar,²⁰⁷ en frestur til þess er þrjú ár frá skráningu firmaheitis, sbr. 6. mgr. 3. gr. norsku firmalaganna.

²⁰⁵ Sama heimild, bls. 597.

²⁰⁶ Á norsku „Lov um enerett til foretaksnavn og andre forretningskjennetegn“. Lögin eru hér eftir nefnd norsku firmalögin.

²⁰⁷ Á norsku „patentstyret“.

3.7.5. Samantekt

Af framangreindri umfjöllun um vernd firmaheita í norrænum rétti má sjá að firmaheitum er veitt rík vernd á öllum Norðurlöndunum og þá sér í lagi í Finnlandi og í Svíþjóð. Svípar löggjöf þeirra ríkja að miklu leyti til vörumerkjalöggjafar sem telja verður eðlilegt enda þjóna firmaheiti svipuðu hlutverki og vörumerki. Íslensk löggjöf um firmaheiti er að takmörkuðu leyti í takti við þá þróun sem hefur orðið á hinum Norðurlöndum. Í löggjöf alla Norðurlandanna er tekið tillit til skráðra vörumerkja við mat á skráningarhæfi firmaheita. Við mat á ruglingshættu milli tveggja firmaheita er jafnframt einungis litið til firmaheita þar sem um sömu starfsemi er að ræða, nema um vel þekkt firmaheiti sé að ræða.

Telja verður brýnt að íslensku lögin verði endurskoðuð og við slíka endurskoðun er mikilvægt að líta til gildandi réttar á Norðurlöndunum, einkum í Noregi, Svíþjóð og Finnlandi.

4. Réttarstaðan þegar einkaréttur eiganda vörumerkis og einkaréttur eiganda firmaheitis lýstur saman

4.1. Munur á vörumerkjum og firmaheitum

Þrátt fyrir að vörumerki og firmaheiti séu um margt lík, þar sem þau heyra bæði undir auðkennarétt og hafa það að markmiði að auðkenna, hafa þau ólíku hlutverki að gegna. Upphaflegt hlutverk firmaheita var að auðkenna einn rekstur frá öðrum meðan að hlutverk vörumerkja var að skilja vöru og þjónustu eins aðila frá vöru og þjónustu annars.²⁰⁸ Bæði réttarsviðin hafa þó breyst í tímans rás. Þrátt fyrir að meginhlutverk vörumerkja sé enn í dag að skilja að vöru og þjónustu mismunandi aðila, þá hafa vörumerki nú einnig upprunahlutverk, gæða- og öryggishlutverk og fjárfestinga- og auglýsingahlutverk, eins og fram kom í kafla 2.1. hér að framan. Auk þess að auðkenna atvinnurekstur eins aðila frá atvinnurekstri annars hafa firmaheiti jafnframt það hlutverk að auðkenna undir hvaða félagaformi atvinnurekstur er rekinn og hvernig ábyrgð á skuldbindingum rekstursins er háttáð. Þá hafa firmaheiti nú jafnframt fengið hlutverk sem nokkurs konar ígildi vörumerkis, þ.e. þegar atvinnurekendur auðkenna vörur sínar ekki einungis með vörumerki sínu heldur einnig með firmaheitinu.²⁰⁹ Í ljósi þessa nýja hlutverks firmaheita eru skilin á milli þess hvenær verið er að nota firmaheiti og hvenær verið er að nota vörumerki oft á tíðum óljós. Í því sambandi hefur það einnig áhrif að mörg fyrirtæki skrá í dag aðaleinkenni firmaheitis síns sem vörumerki. Hlutverk firmaheita og auðkenna hafa því nálgast hvort annað að verulegu leyti. Þessi tvö réttarsvið hafa hins vegar enn mismunandi hlutverki að gegna og um hvort réttarsviðið fyrir sig gilda sérstök lög.

4.2. Einkaréttur eiganda firmaheitis gagnvart notkun og skráningu vörumerkis

4.2.1. Almenn

Eins og fram kom í 3. kafla hér að framan öðlast eigandi firmaheitis einkarétt á heitinu með skráningu þess að því gefnu að það hafi nægjanlegt sérkenni. Í slíkum einkarétti felst að öðrum er óheimilt að nota firmaheitið eða annað ruglingslega líkt heiti. Sé vörumerki skráð eða tekið í notkun, eða umsókn um skráningu þess verið lögð inn hjá Einkaleyfastofu, sem er eins eða líkt eldra skráðu firmaheiti, getur eigandi firmaheitisins krafist þess að notkuninni verði hætt eða skráningu hafnað.

²⁰⁸ Sigurgeir Sigurjónsson, *Firma og firmavernd*, bls. 215.

²⁰⁹ Sjá nánar Rasmussen, Jacob Ørskov og Clausen, Jesper Kock, *Beskyttelse af virksomhedsnavne*, bls. 14 og 75.

Þessi réttur byggist á þremur mismunandi lagagrundvöllum, þ.e. á firmalögum, vörumerkjalögum og lögum um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu. Engu skiptir hvort firmaheitið sé skráð eða notað sem vörumerki, enda er slíkt ekki skilyrði fyrir vernd firmaheita gagnvart vörumerkjum.²¹⁰

Í köflum 4.2.2. til 4.2.3. hér að neðan verður gert grein fyrir vernd firmaheita samkvæmt framangreindum lagabálkum, hverjum fyrir sig. Þá verður fjallað um hvort sérkenni firmaheitis hafi áhrif á vernd þess gagnvart vörumerkjum og hvort skilyrði fyrir vernd sé að starfsemi sú sem rekin er undir firmaheitinu sé sambærileg þeirri vöru og þjónustu sem vörumerkið er skráð eða notað fyrir. Að lokum verður fjallað um hvernig meta skuli ruglingshættu milli firmaheita og vörumerkja.

4.2.2. Ákvæði vörumerkjalaga

Í 4. tl. 14. gr. vml. segir að ekki megi skrá vörumerki ef í merkinu felist eitthvað það sem gefur tilefni til að ætla að átt sé við heiti á virkri atvinnustarfsemi. Er ákvæðið í samræmi við b-lið 4. mgr. 4. gr. vörumerkjatilskipunarinnar, en þar segir að aðildarríkjum sé heimilt að kveða á um að vörumerki verði ekki skrásett og hafi það verið skrásett, megi ógilda það, ef réttur til óskrásetts vörumerkis eða annars tákns sem notað hefur verið í viðskiptum hafi stofnast áður en sótt var um skráningu fyrir yngra vörumerkið.

Í c-lið 4. mgr. 4. gr. tilskipunarinnar er talið upp hvaða annar réttur en vörumerkjaréttur geti komið í veg fyrir notkun vörumerkis, en þar segir í i-lið „*réttur til nafn og heitis*“ en undir það fellur firmaheiti skv. *dómi Evrópuþómsstólsins frá 16. nóvember 2004 í máli nr. C-245/02 (Anheuser-Busch)*.²¹¹ Með vísan í orðalag tilskipunarinnar má færa rök fyrir því að túlka beri 4. tl. 14. gr. vml. á þann hátt að töluliðurinn eigi aðeins við þegar firmaheiti sem er eldra en það vörumerki sem um ræðir hefur verið notað svo einhverju nemi. Þannig er ekki litið til firmaheita þar sem starfsemi hefur legið niðri í langan tíma.²¹² Þá verður að telja að með orðunum „ef í merkinu felist eitthvað sem gefur tilefni til að ætla“ í 4. tl. 14. gr. vml. sé átt við hvort að ruglingshætta sé til staðar milli þess vörumerkis sem um ræðir og annars firmaheitis. Nánar verður rætt um mat á ruglingshættu milli þessara tveggja auðkenna í kafla 4.2.5.4. hér á eftir.

²¹⁰ Jón L. Arnalds, *Vörumerkjaréttur*, bls. 31.

²¹¹ Nánar er fjallað um dóminn í kafla 4.3.5. hér á eftir.

Ákvæði 4. tl. 14. gr. vml. er ekki nýtt í íslenskum rétti þar sem ákvæðið var bæði að finna í 4. tl. 14. gr. vörumerkjálaga nr. 47/1968 sem og 2. tl. 5. gr. vörumerkjálaga nr. 43/1903. Í hinum eldri ákvæðum var að vísu vísað í *firma annars manns* en nú er vísað í *heiti á virkri atvinnustarfsemi*. Telja verður að lítil efnislegur munur sé á þessu tvennu, enda er með firmaheiti átt við heiti tiltekins fyrirtækis í atvinnurekstri, hvort sem reksturinn er rekinn í nafni einstaks manns eða í nafni félags.²¹³

Í 4. tl. 14. gr. vml. felst að við meðhöndlun umsóknar um skráningu vörumerkis kannar Einkaleyfastofa hvort skráð séu í fyrirtækjaskrá Ríkisskattstjóra firmaheiti sem er eins eða svipað og það vörumerki sem óskað er skráningar á. Sé til staðar eins eða svipað firmaheiti ber Einkaleyfastofu að hafna skráningu umsóknar. Ákvæðið virðist einfalt í framkvæmd en vafatilvik geta komið upp, sér í lagi þegar vafi leikur á því hvort ruglingshætta sé til staðar milli vörumerkis og firmaheitis. Þá geta árekstrar komið upp ef um er að ræða erlend firmaheiti, en eins og fram kom í kafla 3.5. hér að framan geta erlend firmaheiti á grundvelli 8. gr. Parísarsamþykktarinnar notið verndar hér á landi, án skráningar, að því gefnu að þau séu notuð hér á landi eða séu að minnsta kosti þekkt og eigi því hagsmuna að gæta. Það má m.a. sjá af *ákvörðun Einkaleyfastofu í andmælamáli nr. 7/1998 (B&B)* þar sem skráningu vörumerkisins B&B var hafnað á þeim grundvelli að spænska firmaheitið Bodegas & Bebidas, skammstafað B&B, hefði verið notað hér á landi og nyti því verndar samkvæmt 8. gr. Parísarsamþykktarinnar.²¹⁴

Ákvæði 4. tl. 14. gr. vml. er þó ekki einungis skráningarhindrun heldur felst í ákvæðinu réttur eiganda firmaheitis til þess að banna notkun yngra vörumerkis sem er eins eða líkt hinu skráða firmaheiti.²¹⁵ Eigandi firmaheitis getur því á grundvelli ákvæðisins krafist þess að skráning vörumerkis verði ógild og notkun þess bönnuð. Hæstiréttur hefur beitt ákvæðinu með þeim hætti, sbr. *Hrd. 1988.1349 (Bílasalan Bjallan)* þar sem Hæstiréttur dæmdi Heklu hf. skylt til að afmá úr vörumerkjaskrá vörumerkið „Bílasalan Bjallan“, meðal annars á grundvelli þess að skráning Heklu hf. á vörumerkinu hefði brotið í bága við 4. tl. 14. gr. þágildandi vörumerkjálaga nr. 47/1968. Með sama hætti felldi Hæstiréttur úr gildi skráningu tveggja vörumerkja í

²¹³ Stefán Már Stefánsson, Hlutafélög, einkahlutafélög og fjármálamarkaðir, bls. 75.

²¹⁴ Sjá einnig *ákvörðun vörumerkjaskráarritara frá 19. ágúst 1991 (ÓPAL)* þar sem skráningu vörumerkisins ÓPAL var hafnað þar sem fyrir væri skráð firmaheitið Ópal hf.

²¹⁵ Í eldri vörumerkjálögum nr. 47/1968, var sérstaklega tekið fram í 2. mgr. 3. gr. laganna að ekki mætti heimildarlaust nota sem vörumerki firma annars manns. Ákvæðið var ekki tekið upp í núgildandi vml. en telja verður að sami réttur felst í 4. tl. 14. gr. núgildandi vml.

Hrd. 2001, bls. 1212 (mál nr. 266/2000 (Naust)), m.a. á grundvelli 4. tl. 14. gr. þágildandi vörumerkjálaga nr. 47/1968. Málið varðaði að vísu nafn á fasteign, en telja verður að sömu sjónarmið gildi um firmaheiti.

Ákvæði 4. tl. 14. gr. vml. gerir það einnig að verkum að ekki er hægt að öðlast vörumerkjarétt á grundvelli notkunar ef vörumerkið er eins eða líkt skráðu firmaheiti, enda getur vörumerkjaréttur ekki skapast með notkun ef vörumerkið uppfyllir ekki skilyrði laganna um skráningu, sbr. 2. mgr. 3. gr. vml.

Á öllum Norðurlöndunum er að finna ákvæði þess efnis að bannað sé að nota eða skrá vörumerki sem inniheldur annað eldra firmaheiti. Að því er varðar skráningu vörumerkis segir í 4. og 6. tl. 1. mgr. 14. gr. finnsku,²¹⁶ norsku²¹⁷ og sænsku vörumerkjálaganna²¹⁸ að eigi megi skrá vörumerki ef það samanstendur af eða inniheldur eitthvað sem gefur í skyn að um sé að ræða firmaheiti (4. tl.) eða ef hætta er á að vörumerkinu verði ruglað saman við firmaheiti annars aðila (6. tl.). Þá segir í 4. tl. 14. gr. dönsku vörumerkjálaganna að ekki megi skrá vörumerki ef það inniheldur eitthvað sem getur gefið til kynna að um sé að ræða firmaheiti annars aðila.²¹⁹ Á danska ákvæðið reyndi í dómi *Hæstaréttar Danmerkur í máli U 1994.871 H (Powerbox AB)*. Þar túlkaði Hæstiréttur Danmerkur ákvæðið á þann hátt að í því fælist ekki einungis skráningarhindrun, heldur einnig sjálfstæður réttur eiganda firmaheitis. Beiting ákvæðisins sem skráningarhindrun í dönskum rétti er þó nokkuð sérstök í framkvæmd. Jafnvel þó vörumerki innihaldi firmaheiti annars er skráningu þess ekki hafnað af dönsku Einkaleyfastofunni heldur er getið um það í skýrslu sem afhent er umsækjanda vörumerkis. Það er svo umsækjanda vörumerkisins að taka afstöðu til þess hvort hann hyggst hætta við að skrá vörumerkið eður ei, vegna betri réttar annars.²²⁰

Hvað varðar sjálfstæðan rétt eiganda firmaheitis, þá er í Finnlandi, Noregi og Svíþjóð að finna ákvæði, sambærilegt því sem var að finna í 2. mgr. 3. gr. eldri vörumerkjálaga nr. 47/1968, en þar sagði að eigi mætti nota heimildarlaust í

²¹⁶ Finnsku firmalögin eru nr. 7/1964. Einungis er horft til firmaheita þeirra sem stunda rekstur með sambærilega vöru og þjónustu og vörumerkis óskast skráð fyrir. Sjá Krook, Ása, „Förhållandet mellan firmor och varumärken i finsk rätt“, bls. 577.

²¹⁷ Norsku vörumerkjälögin eru nr. 4/1961.

²¹⁸ Sænsku vörumerkjälögin eru nr. 644/1960.

²¹⁹ Við rannsóknina er einungis tekið tillit til firmaheita þess reksturs er tengist þeirri vöru og þjónustu sem merki óskast skráð fyrir. Sjá Schovsbo, Jens, „Om behovet for en kendetegnretsreform“, bls. 170.

²²⁰ Schovsbo, Jens, „Om behovet for en kendetegnretsreform“, bls. 170.

vörumerki firma annars manns. Þannig segir í 3. mgr. 3. gr. finnsku vörumerkjalaganna að vörumerki megi ekki innihalda firmaheiti annars nema um sé að ræða almennt firmaheiti eða um sé að ræða mismunandi starfsemi eiganda firmaheitisins og þeirrar vöru og þjónustu sem vörumerkið er skráð fyrir. Finnsku lögin vernda því ekki firmaheiti gegn vörumerkjum nema um sé að ræða rekstur fyrir sömu vöru og þjónustu.²²¹ Að því er varðar Noreg þá er í 2. mgr. 3. gr. norsku firmalaganna að finna vernd firmaheita gagnvart líkum vörumerkjum, að því gefnu að firmaheitið hafi að geyma nægjanlegt sérkenni. Í Svíþjóð er verndina bæði að finna í 5. gr. sænsku firmalaganna og í 2. mgr. 3. gr. sænsku vörumerkjalaganna, en þar kemur fram vernd eiganda firmaheitis gegn því að firmaheiti sé notað eða skráð sem vörumerki. Hugsunin að baki þeirri vernd er ekki einungis að það gæti brotið gegn einkarétti aðila til firmanafns, heldur einnig að firmaheitið gæti mögulega einnig notið verndar sem vörumerki.²²²

4.2.3. Ákvæði firmalaga

Eins og áður hefur komið fram öðlast eigandi firmaheitis einkarétt á heitinu með skráningu þess. Hvergi í lögum er að finna nákvæma útlitun á því hvað felst í þeim einkarétti, ólíkt því sem má t.d. finna má í Noregi, Svíþjóð og Finnlandi.

Í framkvæmd hefur einkarétturinn hins vegar verið byggður á 10. gr. firmalaga og hann túlkaður á þann hátt að eigandi firmaheitis geti bannað öðrum notkun annars auðkennis, t.a.m. vörumerkis, að því gefnu að einkaréttur firmaheitisins sé eldri en réttur annars á auðkenni, að firmaheitið hafi að geyma ákveðið sérkenni, sbr. kafli 4.2.5. hér á eftir, og að ruglingshætta sé milli firmaheitisins og þess vörumerkis sem um ræðir, sbr. kafli 4.2.7. hér á eftir. Á ákvæðið hefur reynt fyrir Hæstarétti og má þar nefna dóm *Hrd. 1988.1349 (Bílasalan Bjallan)*, þar sem málavextir voru þeir að Bjallan h/f, sem skráð var í hlutafélagaskrá 9. janúar 1978, höfðaði mál gegn Heklu h/f fyrir að hafa frá árinu 1985 auglýst rekstur sinn undir auðkenninu „Bílasalan Bjallan“ og fyrir að hafa skráð vörumerkið „Bílasalan Bjallan“. Taldi Bjallan h/f að það bryti gegn einkarétti sínum á nafninu „Bjallan“. Í dómi Bæjarþings Reykjavíkur, sem staðfestur var í Hæstarétti, kom fram að með skráningu heitisins „Bjallan h/f“ í firmaskrá hefði Bjallan h/f öðlast lögverndaðan rétt á heitinu samkvæmt 10. gr.

²²¹ Krook, Åsa, „Förhållandet mellan firmor och varumärken i finsk rätt“, bls. 575.

²²² Kylhammar, Anders, „Förhållandet mellan firmor och varumärken i svensk rätt“, bls. 595.

firmalaga. Taldi Hæstiréttur því að skráning Heklu h/f á vörumerkinu „Bílasalan Bjallan“ bryti í bága við þann einkarétt, sbr. 3. gr. og 2. og 4. tl. 14. gr. eldri vörumerkjalaga.²²³

Af framangreindum dómi má ráða að á grundvelli 10. gr. firmalaga taldi dómstóllinn Bjölluna h/f eiga einkarétt á heitinu „Bjallan“. Notkun Heklu h/f var því talin ólögð á grundvelli vörumerkjalaga og laga um óréttmæta viðskiptahætti.

Með vísan í þennan dóm má sjá að einkaréttur eiganda firmaheitis skv. 10. gr. firmalaga dugur ekki einn og sér til að banna notkun vörumerkis heldur þarf ávallt samhliða að byggja á öðrum lagaákvæðum, ákvæðum vörumerkjalaga, sem rætt var um í kaflanum hér að framan, eða ákvæðum laga um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu, sem rætt verður um í næsta kafla.

4.2.4. Ákvæði laga um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu

Að því er varðar lög nr. 57/2005, um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu,²²⁴ kemur helst til skoðunar að beita 15. gr. a. laganna þegar eigandi firmaheitis telur brotið á rétti sínum með skráningu og/eða notkun vörumerkis.²²⁵ Ákvæðið hljóðar svo:

Óheimilt er að nota í atvinnustarfsemi firmanafn, verslunarmerki eða því um líkt, sem sá hefur ekki rétt til er notar, eða reka atvinnu undir nafni sem gefur villandi upplýsingar um eignarrétt eða ábyrgð atvinnurekanda. 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.

Ákvæði þetta kom fyrst inn í 9. gr. laga nr. 84/1933, um varnir gegn óréttmætum viðskiptaháttum. Ákvæðið hefur þannig verið lengi í íslenskum rétti og á því hefur verið byggt margoft í dómum og ákvörðunum. Tilgangur með setningu ákvæðisins var að ná til tilvika sem féllu ekki beint undir ákvæði firmalaga og vörumerkjalaga.²²⁶ Til ákvæðisins er iðulega vísað samhliða öðrum ákvæðum, t.a.m. með ákvæðum firmalaga eða vörumerkjalaga.²²⁷ Ákvæði 15. gr. a. gerir ekki kröfu um að brot hafi

²²³ Bæjarþing Reykjavíkur komst að sömu niðurstöðu í dómi sínum frá 21. desember 1988 í máli nr. 2264/1988 (*Fjárfestingarfélagið Draupnir*).

²²⁴ Hér á eftir verður vísað til laganna sem „lög nr. 57/2005“.

²²⁵ Til greina kemur einnig að beita 5. og 13. gr. laganna.

²²⁶ *Alþingistíðindi* 1977-1978, A-deild, bls. 1953.

²²⁷ Eiríkur Jónsson, *Lög um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu*. Grein í afmælisriti lagadeildar Háskóla Íslands, Reykjavík, 2008, bls. 182. Sem dæmi um slíkt má nefna *Hrd. 1988.1341 (Straumnes)*, *Hrd. 1988.1344 (Hvoll)* og *Hrd. 1988.1349 (Bjallan)*. Í dómi bæjarþings Reykjavíkur uppkveðnum 1. júní 1964 í máli nr. 3040/1964 (*Einir*) var þó eingöngu byggt á 9. gr. laga nr. 84/1933, sem nú er 15. gr. a laga 57/2005.

verið framið af ásetningi og er því hægt að líta svo á að um hlutlæga ábyrgð sé að ræða. Má draga þá ályktun m.a. af *ákvörðun samkeppnisráðs frá 8. júlí 1998 í máli nr. 24/1998 (Íspakk ehf.)* er varðaði merkingar á pappakössum, en Kassagerðin kvartaði yfir því við Samkeppnisstofnun að umbúðir Íspakk ehf. bæru viðskiptamannanúmer félagsins sem og merki þess aðila er framleiddi fyrir þær umbúðir. Taldi samkeppnisráð engu skipta um ábyrgð Íspakk þótt um mistök framleiðanda umbúða Íspakk hafi verið að ræða, né heldur að Íspakk hafi ekki verið kunnugt um merkingarnar, þar sem Íspakk bæri ábyrgð á sölu og dreifingu umbúðanna.

Skipta má ákvæði 15. gr. a. laga nr. 57/2005 í tvennt. Í 1. ml. ákvæðisins er lagt bann við því að nota auðkenni sem annar á. Í 2. ml. ákvæðisins er svo takmörkun á rétti aðila til að nota sitt eigið auðkenni, en þar segir að óheimilt sé að nota auðkenni með þeim hætti að leitt geti til þess að villst verði á því og öðru auðkenni sem annar notar með fullum rétti.

Skilyrði fyrir beitingu ákvæðis 15. gr. a. laga nr. 57/2005, er að um sé að ræða notkun í atvinnustarfsemi án heimildar eiganda þess auðkennis sem notað er. Hvað átt er við með notkun í atvinnustarfsemi er skilgreint í 1. tl. 3. gr. laganna, en þar segir að atvinnurekstur sé hvers konar atvinnustarfsemi, óháð formi eignarhalds og án tillits til þeirrar vöru, þjónustu eða réttinda sem verslað eða sýslað er með gegn endurgjaldi. Neytendayfirvöld og dómstólar hafa lítið svo á að ekki sé um brot gegn 15. gr. a. að ræða ef fyrirtæki telst ekki stunda atvinnurekstur í skilningi laganna. Þannig taldi Hæstiréttur í *Hrd. 1980.1715 (Z-húsgögn)* að notkun Z-húsgagna á hinu skráða firmaheiti sínu gæti ekki valdið hættu á því að ruglast yrði á því og Zetu sf., þar sem Zeta sf. hætti rekstri þremur árum fyrr.²²⁸

Margoft hefur reynt á ákvæðið, bæði fyrir neytendayfirvöldum og fyrir dómstólum, sérstaklega 2. ml. ákvæðisins. Sem dæmi má nefna *ákvörðun samkeppnisráðs frá 19. september 2003 í máli nr. 28/2003 (Bændaferðir)* þar sem Bændaferðir ehf. kvörtuðu yfir því að Úrval-Útsýn notaði orðið auðkennið bændaferðir fyrir tiltekna ferðir fyrirtækisins. Töldu Bændaferðir ehf. að það bryti gegn rétti sínum enda hefði firmaheitið verið skráð árið 1999 og stofnandi þess þar áður notað orðið frá árinu 1953. Samkeppnisráð taldi Bændaferðir ehf. hafa öðlast einkarétt yfir orðinu og að

²²⁸ Sömu niðurstöðu má sjá í *ákvörðun samkeppnisráðs frá 18. febrúar 2005 í máli nr. 4/2005 (Fornleifastofnun Íslands)*.

notkun Úrvals-Útsýnar á nafninu, einu og sér eða samhliða öðru orði, væri til þess fallin að ruglast mætti á því og firmaheiti Bænduferða ehf. Taldi samkeppnisráð notkun Úrvals-Útsýna þannig brjóta gegn 1. ml. 25. gr. þágildandi samkeppnislaga, en það ákvæði er nú að finna í 15. gr. a. laga nr. 57/2005. Þá má jafnframt nefna *Hrd. 1962.475 (Plúðó-Sextett)* þar sem eigandi félagsins Plútó hf. höfðaði mál gegn meðlimum hljómsveitarinnar Plúðó-Sextett og krafðist þess að viðurkennt yrði að notkun þeirra á heitinu „Plúðó-Sextett“ væri óheimil þar sem notkun hljómsveitarinnar á nafninu ylli ruglingi og atferli þeirra bryti í bága við ákvæði 9. gr. þágildandi laga nr. 84/1933, um óréttmæta viðskiptahætti, sem er nú að finna í 15. gr. a. laga nr. 57/2005. Í dómi héraðsdóms, sem staðfestur var í Hæstarétti með vísan til forsendna, kom fram að ruglingshætta væri milli „Plútó“ og „Plúðó“, enda væri ritháttur orðanna nauðalíkur og framburður þeirra hinn sami. Í ljósi þess að Plútó hf. ætti lögverndaðan rétt á nafninu væri meðlimum hljómsveitarinnar „Plúðó-Sextett“ óheimilt að nota orðið „Plúðó“ í atvinnu- eða auglýsingaskyni.

Líkt og sjá má í framangreindri ákvörðun samkeppnisráðs í máli Bænduferða og í dómi Hæstaréttar í máli Plútó hf., geta mörkin milli þess hvenær aðili notar firmaheiti annars sem auðkenni eða sem vörumerki verið óljós. Í því sambandi ber þó að hafa í huga að til að auðkenni geti notið vörumerkjaverndar þarf það annað hvort að vera skráð eða að byggja rétt sinn á notkun, sbr. 1. mgr. 3. gr. vml. Því kæmi 4. tl. 14. gr. vml. ávallt til skoðunar eins og fjallað var um í kafla 4.2.2. hér að framan. Sé auðkenni því notað sem vörumerki yrði að telja að vernd gegn notkun þess byggðist einna helst á 4. tl. 14. gr. vml. samhliða beitingu 15. gr. a. laga nr. 57/2005, sbr. til að mynda áður nefndan dóm *Hrd. 1988.1349 (Bílasalan Bjallan)*.

4.2.5. Ruglingshætta milli firmaheitis og vörumerkis

4.2.5.1. Almenn

Skilyrði þess að eigandi firmaheitis geti komið í veg fyrir óheimila notkun heitisins sem vörumerkis, er að ruglingshætta sé til staðar milli firmaheitisins og vörumerkisins. Í næstu þremur köflum verður fjallað um hvaða þættir eru skoðaðir við mat á því hvort ruglingshætta sé til staðar milli firmaheitis og vörumerkis.

4.2.5.2. Þarf vöru- og þjónustulíking að vera til staðar?

Í fræðiritinu *Vörumerkjaréttur* eftir Jón L. Arnalds kemur fram að við mat á því hvort vörumerki brjóti í bága við rétt eiganda firmaheitis skv. 4. tl. 14. gr. vml. þurfi að greina á milli þess hvort stunduð sé ótilgreind starfsemi undir tilteknu firmaheiti eða hvort starfsemin sé takmörkuð við ákveðnar greinar eða þjónustu.²²⁹ Er á því byggt að sé mest áberandi hluti firmaheitisins og vörumerkisins nákvæmlega eins og starfsemi eiganda firmaheitisins ótakmörkuð, verði vörumerki sem eru ruglingslega lík firmaheitinu ekki skráð á grundvelli 4. tl. 14. gr. vml. Tengist starfsemi undir tilteknu firmaheiti hins vegar með engu móti þeim vörum og þeirri þjónustu sem vörumerki óskast skráð fyrir er líklegt að slíkt vörumerki fengist skráð. Felur firmaheiti í sér, eða sé það skráð fyrir takmarkaða starfsemi, getur það jafnframt einungis hindrað skráningu vörumerkis skv. 4. tl. 14. gr. vml. ef óskað er eftir því að vörumerkið sé skráð fyrir vöru eða þjónustu sem tengist þeim rekstri sem rekinn er undir firmaheitinu.²³⁰

Í ákvörðun vörumerkjaskráarritara frá 1. september 1993 lagði eigandi firmaheitisins Delta hf. fram andmæli gegn skráningu á vörumerkinu DELTA. Taldi vörumerkjaskráarritari að þar sem starfsemi Delta hf. væri mjög ólík þeirri vöru og þjónustu sem óskað var skráningar vörumerkis fyrir, væru ekki taldar líkur á því að almenningur myndi ruglast á vörumerkinu og firmaheitinu. Var skráning vörumerkisins DELTA því heimiluð. Tiltók vörumerkjaskráarritari sérstaklega að ekki yrði talið að Delta hf. hefði með skráningu firma síns öðlast ótakmarkaðan einkarétt á nafninu Delta utan síns starfssviðs, enda væri þegar skráð vörumerki sem innihéldi orðið DELTA sem og annað firmaheiti sem innihéldi sama orð. Sama niðurstaða var í ákvörðun vörumerkjaskráarritara frá 17. ágúst 1993 að því er varðaði skráningu á vörumerkinu ATLAS, en þar taldi vörumerkjaskráarritari að einkaréttur Atlas hf. á nafninu Atlas væri takmarkaður við hans starfssvið.

Að því er varðar beitingu 15. gr. a. laga nr. 57/2005, er að meginstefnu horft til þess hvort samkeppni sé á milli þeirra aðila sem um ræðir, þ.e. að sá sem noti firmaheiti annars sem vörumerki sé í samkeppni við eiganda firmaheitisins.²³¹ Því er oftast en ekki við matið á ruglingshættu firmaheitis og vörumerkis, þar sem reynir á 15. gr. a.

²²⁹ Jón L. Arnalds, *Vörumerkjaréttur*, bls. 50.

²³⁰ Sama heimild.

²³¹ Sjá *Hrd. uppkveðinn 22. febrúar 2007 í máli nr. 406/2006 2007 (Highlander)* og *ákvörðun Neytendastofu frá 12. október 2006 í máli nr. 11/2006 (Orms lyftur)*.

laga nr. 57/2005, tekið tillit til þess hvort starfsemi þeirra félaga sem um ræðir sé sú sama, en ekki einungis horft á auðkennin ein og sér.

Af framangreindu er ljóst að við mat á ruglingshættu milli firmaheitis og vörumerkis er litið til þess hvort að starfsemi þess aðila sem óskar eftir skráningu vörumerkis eða á þegar vörumerkjarétt, sé sambærileg starfsemi þess aðila sem á einkarétt á því firmaheiti sem um ræðir. Þá er einnig litið til þess hvort þær vörur og sú þjónusta sem vörumerki er notað eða skráð fyrir, tengist að einhverju leyti starfsemi og tilgangi þess rekstrar sem firmaheitið auðkennir.²³² Við þessa fullyrðingu ber þó að setja þann fyrirvara, eins og tekið var fram hér að framan og gildir um mat á ruglingshættu í vörumerkjarétti, að sérkenni auðkennis hefur áhrif á mat á merkjalíkingu. Því meira sérkenni sem firmaheitið hefur, því minna er tekið tillit til þeirrar starfsemi sem rekin er undir firmaheitinu og öfugt.

Að því er varðar starfsemi og tilgang rekstrar, þá ber skv. 17., 18. og 19. gr. firmalaga að tilgreina í tilkynningu til firmaskrár um tegund rekstursins. Þá segir í 1. tl. 148. gr. sbr. 3. tl. 2. mgr. 9. gr. laga nr. 2/1995 um hlutafélög, að í tilkynningu um stofnun félags skuli greina frá tilgangi þess. Sama skylda er lögð á einkahlutafélög, sameignarfélög, samvinnufélög og sjálfseignarstofnanir sem stunda atvinnurekstur. Framangreind niðurstaða um að tekið sé tillit til vöru- og þjónustulíkingu við mat á ruglingshættu milli firmaheitis og vörumerkis, er í samræmi við það sem gildir á öðrum Norðurlöndum. Þannig njóta firmaheiti í finnskum rétti aðeins verndar gagnvart vörumerkjum séu þau skráð fyrir vöru og þjónustu sem tengist þeirri starfsemi sem rekin er undir firmaheitinu.²³³ Í sænskum rétti hefur ruglingshætta verið metin á sama hátt og í vörumerkjaréttinum, þ.e. því meiri merkjalíking sem er milli vörumerkis og firmaheitis, þeim mun minni kröfur eru gerðar til vörulíkingar, og þeim mun minni sem merkjalíkingin er, því meiri kröfur eru gerðar til vörulíkingar.²³⁴ Í dönskum rétti hefur sú venja myndast að leggja áherslu á það hvort að líkur séu á því að neytendur munu tengja það vörumerki sem um ræðir við það firmaheiti sem um ræðir.²³⁵ Því er ekki nauðsynlegt að starfsemi sú sem rekin er undir firmaheitinu

²³² Með sama hætti byggir Fyrirtækjaskrá á starfsemi og tilgangi firmaheitis þegar hún metur skráningarhæfi firmaheitis gagnvart skráðu vörumerki. Sjá *viðmiðunarreglur Fyrirtækjaskrár*, bls. 6.

²³³ Krook, Åsa, „Förhållandet mellan firmor och varumärken i finsk rätt“, bls. 575.

²³⁴ Kylhammar, Anders, „Förhållandet mellan firmor och varumärken i svensk rätt“, bls. 595.

²³⁵ Wallberg, Knud, „Forholdet mellem virksomhedsnavne og varemærker – en dansk synsvinkel“, bls. 573. Sjá einnig Filtenborg, Birgit, Kragelund, Christian, Ravn, Mikael Francke og Weywardt, Hanne, *Varemærkestrategi*, Kaupmannahöfn 2005, bls. 18-19.

sé eins eða sambærileg þeirri vöru og þjónustu sem boðin er undir vörumerkinu líkt og fram kom í dómi Hæstaréttar Danmerkur í máli *U 1999.1406H (Multi-Choice)*.

4.2.5.3. Hefur sérkenni firmaheitis áhrif?

Eins og fram kom í köflum 3.3.1. og 3.5. hér að framan er það ekki gert að skilyrði til að skrá firmaheiti að heitið hafi ákveðið sérkenni. Því geta almenn lýsandi orð verið skráð sem firmaheiti, en einkaréttur slíkra firmaheita er þó takmarkaður. Af því má leiða að við mat á ruglingshættu milli firmaheitis og vörumerkis, þar sem eigandi firmaheitis telur brotið á einkarétti sínum með notkun vörumerkis, sé grundvallarskilyrði að eigandi firmaheitisins eigi einkarétt á orðinu og firmaheitið þurfi því að hafa til að bera ákveðið sérkenni. Sérkennið hefur ekki einungis áhrif á það hvort firmaheiti njóti tiltekinnar verndar, heldur einnig á hversu víðtæk sú vernd er.

Danskur réttur er svipaður þeim íslenska að því er varðar sérkenni firmaheita í tengslum við vörumerki. Þar er, líkt og á Íslandi, ekki að finna nákvæm viðmið á því hvenær firmaheiti telst hafa ákveðið sérkenni, heldur er það heildarmat hverju sinni.²³⁶ Útkoma þess mats hefur áhrif á það hversu víðtæka vernd firmaheiti nýtur.²³⁷ Þá gildir í dönskum rétti eins og þeim íslenska, að þrátt fyrir að tiltekið heiti fái skráð sem firmaheiti, er skráningin ekki endilega hindrun fyrir notkun annarra á því, ef að firmaheitið hefur takmarkað sérkenni.²³⁸

4.2.5.4. Hvernig fer matið fram?

Af dómaframkvæmd og ákvörðunum neytendayfirvalda má ráða að við mat á ruglingshættu milli firmaheita og vörumerkja er beitt sambærilegri aðferðarfræði og við mat á ruglingshættu milli tveggja vörumerkja. Því er annars vegar litið til þess hvort vörulíking sé milli auðkennanna og hins vegar hvort merkjalíking sé á milli þeirra. Þetta kom m.a. fram í *ákvörðun Neytendastofu frá 29. desember 2006 í máli nr. 18/2006 (Hagar)* þar sem sagði að eftir því sem starfsemi aðila væri skyldari því minni kröfur væru gerðar til hljóð- og sjónlíkingar og öfugt, að breyttu breytanda.

Ekki er hægt að gefa almenn viðmið um það hvenær merkjalíking telst vera til staðar milli firmaheitis og vörumerkis, sér í lagi þar sem firmaheitið hefur annað form og

²³⁶ Nielsen, Martin Sick, „Retten til et virksomhedsnavn – en kommentar til Højesterets dom af 1. december 2006 i Waterproof-sagen (U 2007.708 H). *NIR*, 2009 (5), bls. 465.

²³⁷ Sama heimild.

²³⁸ Sama heimild. Sjá í þessu sambandi áður nefndan *dóm Hæstaréttar Danmerkur í máli U 2007.708 (Waterproof)*.

eiginleika en vörumerkið getur haft, en eins og gefur að skilja er firmaheiti ávallt orðmerki. Hvert einstakt tilvik verður því að meta sjálfstætt og heildarmyndin og samhengið skoðað.²³⁹ Víst er þó að nokkur atriði hafa ávallt áhrif, eins og stafsetning og framburður orðanna. Séu orðin að mestu leyti eins getur lítilsháttar breyting á stafsetningu ekki komið í veg fyrir ruglingshættu, sbr. *Hrd. 1962.745 (Plútó)* og *dómur Hæstaréttar Danmerkur í máli U 1938.1029H (Benco)*. Þá telst merkjalíking vera til staðar ef um nákvæmlega sama orð er að ræða, að því gefnu að orðið sé ekki almennt og lýsandi. Það sama gildir ef orð kemur að öllu leyti fram í lengra orði, sbr. *dómur bæjarþings Reykjavíkur frá 29. október 1985 í máli nr. 13150/1985 (Ávöxtun og Ávöxtunarfélagið)*. Þá telst merkjalíking vera til staðar jafnvel þótt almennari lýsingu á þeirri starfsemi sem um ræðir sé bætt við heitið, sbr. *Hrd. 1988.1349 (Bílasalan Bjallan)*. Ekki er skilyrði að sýnt sé fram á raunverulega ruglingshættu, þó það sé ekki verra. Því hafði t.a.m. áhrif í *Hrd. 1962.475 (Plútó)* að lögð var fram álitserð prófessors í íslensku um framburð á hinum umdeildu orðum sem og í *Hrd. 1987.1706 (Freyja)* þar sem lögð var fram könnun meðal neytenda um það hvort þeir rugluðu saman auðkennunum FREYJA og FREIA.

4.2.6. Samantekt

Af framangreindri umfjöllun má ráða að eigandi firmaheitis getur krafist þess að skráningu vörumerkis verði hafnað eða notkun þess bönnuð að því gefnu að réttur hans sé eldri en það vörumerki sem um ræðir, að firmaheitið feli í sér ákveðið sérkenni og að vöru og merkjalíking sé til staðar milli firmaheitisins og vörumerkisins. Eigi er hægt að byggja slíka kröfu á 10. gr. firmalaga einni og sér, heldur er ákvæðinu aðeins beitt til að sýna fram á einkarétt aðila á firmaheiti. Samhliða því ákvæði er 4. tl. 14. gr. vml. og/eða 15. gr. a. laga nr. 57/2005 ávallt beitt, sér í lagi hinu síðar nefnda ef eigandi vörumerkisins var meðvitaður um betri rétt eiganda firmaheitisins. Sjaldan hefur reynt á einkarétt eiganda firmaheitis gagnvart notkun eða skráningu vörumerkis fyrir dómstólum og má það einna helst rekja það til þess að Einkaleyfastofa framkvæmir ávallt rannsókn á því hvort til sé skráð firmaheiti sem er eins eða líkt því vörumerki sem óskað er skráningar á.

²³⁹ Jón L. Arnalds, *Vörumerkjaréttur*, bls. 49.

4.3. Einkaréttur eiganda vörumerkis gagnvart firmaheitum

4.3.1. Almenn

Í einkarétti að vörumerki felst að öðrum en eiganda merkisins er óheimilt að nota í atvinnustarfsemi tákn sem er eins eða líkt vörumerki eigandans, að því gefnu að notkunin taki til svipaðrar vöru og þjónustu (vörulíking) og að ruglingshætta sé á merkjunum (merkjalíking), sbr. 1. mgr. 4. gr. vml.

Frá árinu 2006 hefur Fyrirtækjaskrá Ríkisskattstjóra, við mat á skráningarhæfi firmaheitis, litið til þess hvort að til sé skráð vörumerki sem er eins eða líkt því firmaheiti sem óskað er skráningar á.²⁴⁰ Sé slíkt vörumerki til staðar og starfsemi eiganda vörumerkisins sambærileg þeirri starfsemi sem firmaheitið óskast skráð fyrir, er skráningu hafnað.²⁴¹ Þrátt fyrir það geta vandamál komið upp og að eigandi vörumerkis talið brotið á rétti sínum með skráningu eða notkun annars á firmaheiti. Til þess að koma í veg fyrir skráningu á firmaheiti sem er eins eða ruglingslega líkt kemur helst til skoðunar að beita 4. gr. vml., 10. gr. firmalaga með lögjöfnun og/eða 15. gr. a laga nr. 57/2005. Í köflum 4.3.2.-4.3.4. verður fjallað um vernd hvers ákvæðis fyrir sig. Þá verður fjallað um þær takmarkanir sem eru á einkarétti eiganda vörumerkis í kafla 4.3.5. Í kafla 4.3.6. er svo að finna umfjöllun um mat á ruglingshættu milli vörumerkis og firmaheitis á grundvelli framangreindra ákvæða.

4.3.2. Lögjöfnun frá 10. gr. firmalaga

Í 10. gr. firmalaga segir að enginn megi í firmaheiti sínu hafa nafn annars manns eða nafn á fasteign annars manns, án hans leyfis. Ákvæðinu hefur verið beitt þannig í framkvæmd að einnig sé óheimilt, samkvæmt lögjöfnun, að firmaheiti innihaldi vörumerki annars aðila. Hæstiréttur hefur fallist á að heimilt sé að beita slíkri lögjöfnun frá 10. gr. firmalaga, t.a.m. í áðurnefndum *Hrd. 1969.57 (Fólksvagn sf.)*. Ákvæðinu var jafnframt beitt með sama hætti í *Hrd. 2000, bls. 945 (mál 437/1999 (Bakki))* þar sem kom fram í Héraðsdómi Vestfjarða, sem Hæstiréttur staðfesti með vísan til forsendna, að: „Þótt þess sé ekki berum orðum getið í ákvæði þessu [10. gr.

²⁴⁰ Viðmiðunarreglur Fyrirtækjaskrár, bls. 7.

²⁴¹ Tölvupóstur dags. 12. apríl 2010 frá Svölu Hilmarsdóttur, lögfræðingi Fyrirtækjaskrár Ríkisskattstjóra, í vörslu höfundar.

firmalaga] hefur það verið túlkað svo í dómaframskrá hér á landi að einnig sé óheimilt að taka vörumerki annars manns upp í firmanafn án leyfis viðkomandi.²⁴²

Af framangreindu er ljóst að íslenskir dómstólar telja að heimilt sé beita lögjöfnun frá 10. gr. firmalaga með þeim hætti að draga megi þá reglu af ákvæðinu að firmaheiti megi ekki innihaldi vörumerki annars aðila að því gefnu að ruglingshætta sé til staðar. Telja verður að slík niðurstaða sé eðlileg enda öll almenn skilyrði lögjöfnunar uppfyllt.²⁴³

Að því er varðar norrænan rétt þá er tekið fram í 6. og 7. tl. 1. mgr. 10. gr. sænsku firmalaganna að eigi megi skrá firmaheiti ef til er verndað vörumerki sem er svo líkt því firmaheiti sem sótt er um að ruglingshætta geti skapast. Þá segir í 4. mgr. 10. gr. finnsku firmalaganna að firmaheiti megi ekki innihalda eitthvað sem geti valdið ruglingi við annað skráð vörumerki. Ákvæðið, líkt og 10. gr. íslensku firmalaganna, hefur verið túlkað á þann veg að það feli bæði í sér skráningarhindrun og veitir eiganda vörumerkis rétt til að banna notkun firmaheitis sem getur valdið ruglingi við hans verndaða vörumerki.²⁴⁴ Í dönsku hlutafélagalögunum segir í 2. mál. 2. mgr. 2. gr. að firmaheiti hlutafélags megi ekki innihalda vörumerki annars. Þá segir í 4. tl. 6. mgr. 2. gr. norsku firmalaganna að firmaheiti megi ekki innihalda eitthvað sem getur valdið ruglingshættu við vörumerki annars aðila án hans leyfis.

Beiting lögjöfnunar frá 10. gr. firmalaganna er því í samræmi við þá reglu sem gildir á öllum hinum Norðurlöndunum. Telja verður þó óheppilegt að bann við því að hafa vörumerki annars í firmaheiti sé ekki að finna með skýrum hætti í íslensku firmalögunum, enda er um að ræða takmörkun á rétti aðila til að fá firmaheiti skráð.

4.3.3. Ákvæði laga um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu

Að því er varðar lög nr. 57/2005, um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu, kemur helst til skoðunar að beita 15. gr. a. laganna þegar eigandi vörumerkis telur brotið á rétti sínum með skráningu eða notkun firmaheitis.²⁴⁵

²⁴² Sömu niðurstöðu er að finna í dómi *Sjó og verslunardóms Reykjavíkur frá 20. apríl 1967 í máli nr. 74/1966 (Volkswagen-bifreiðar)* sem og í *Hrd. 1983.1458 (Hótel Hekla)*.

²⁴³ Um skilyrði lögjöfnunar, sjá nánar Davíð Þór Björgvinsson, *Lögskýringar*, Reykjavík 1996, bls. 114-117.

²⁴⁴ Krook, Åsa, „Förhållandet mellan firmor och varumärken i finsk rätt“, bls. 577.

²⁴⁵ Nánar er fjallað um skilyrði fyrir beitingu og hlutverk ákvæðisins í kafla 4.2.5.2. hér að framan og vísað til þeirrar umfjöllunar.

Ákvæðinu er ætlað að ná yfir tilvik sem falla ekki beint undir ákvæði firmalaga og vml. og er ákvæðinu oftast beitt samhliða öðrum ákvæðum.²⁴⁶

Á ákvæðið reyndi í *úrskurði áfrýjunarnefndar neytendamála frá 26. mars 2010 í máli nr. 14/2009 (Himnesk hollusta)* en í því máli kvartaði félagið Bio Vörur ehf., eigandi vörumerkisins „Himnesk Hollusta“, yfir notkun á firmaheitinu Himneskt ehf., vörumerkjum HIMNESK og HIMNESKT og lénsins himneskt.is. Taldi félagið notkunina ekki einungis brjóta gegn vörumerkjarétti sínum heldur einnig 15. gr. a. laga nr. 57/2005. Áfrýjunarnefnd neytendamála tiltók í úrskurði sínum að við mat á því hvort brotið hefði verið gegn ákvæðum 15. gr. a. laga nr. 57/2005 væri litið til svipaðra sjónarmiða og í vörumerkjarétti. Að því er varðaði firmaheitið benti áfrýjunarnefndin á að Himneskt ehf. hafði verið stofnað áður en vörumerkið HIMNESK HOLLUSTA var skráð. Í gögnum málsins lá nánast ekkert fyrir um notkun á firmaheitinu Himneskt ehf. Áfrýjunarnefndin taldi, að þar sem eigandi firmaheitisins Himneskt ehf. hefði verið í fyrirsvari fyrir gjaldþrota félagið Himneskt hollusta ehf., sem seldi Bio Vörum ehf. vörumerkið HIMNESK HOLLUSTA, yrði að setja tilteknar skorður við notkun firmaheitisins Himneskt ehf., jafnvel þótt Himneskt ehf. hafi eignast rétt sinn fyrr. Taldi áfrýjunarnefndin að Himneskt ehf. gæti notað hið skráða firmaheiti sitt án þess að það færi í bága við réttindi Bio Vara ehf., t.d. í viðskiptaskjölum sínum sem ekki væri beint til neytenda. Að því er varðaði vörumerki og lén Himneskt ehf. taldi áfrýjunarnefndin skráningu lénsins himneskt.is hafa brotið gegn 15. gr. a. laga nr. 57/2005 en ekki notkun vörumerkjanna, enda væri ruglingshætta ekki til staðar í skilningi ákvæðisins.

Af framangreindum úrskurði má ráða að ákvæði 15. gr. a. laga nr. 57/2005 veitir eiganda vörumerkis ekki einungis rétt til að banna notkun firmaheitis, heldur getur ákvæðið sett vissar skorður við notkun þess. Er slík beiting ákvæðisins í samræmi við þær takmarkanir sem eru á einkarétti eiganda vörumerkis samkvæmt ákvæðum vörumerkjalaga en nánar verður fjallað um þær takmarkanir í kafla 4.3.5. hér á eftir.

Eins og áður segir er 15. gr. a. laga nr. 57/2005 í flestum tilvikum beitt samhliða ákvæðum sérlaga, t.a.m. vörumerkjalaga. Dæmi um slíka beitingu, þar sem reyndi á ólögmetna notkun vörumerkis í firmaheiti, má sjá í *Hrd. 1983.1458 (Hótel Hekla)* þar sem bönnuð var notkun firmaheitisins „Hótel Hekla“ og eiganda félagsins gert að

²⁴⁶ Eiríkur Jónsson, „Lög um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu“, bls. 182.

afmá firmaheitið úr verslunarskrá, á þeim grundvelli að vörumerkið „Hekla“ væri í eigu Heklu h/f. Ákvæðinu var jafnframt beitt með sambærilegum hætti í *Hrd. 2002, bls. 1037 (mál nr. 366/2001 (Dominos sf.))* þar sem Hæstiréttur staðfesti lögbann þess efnis að Dominos sf. væri óheimilt að nota orðin „Domino’s Pizza“ í heild eða að hluta, vegna vörumerkisins „Domino’s Pizza“. Komist var að þeirri niðurstöðu að jafnvel þótt firmaheitið Dominos sf. hafi verið skráð fyrr en vörumerkið „Domino’s Pizza“ hér á landi, væri vörumerkið „eitt þekktasta vörumerki hér á landi fyrir pizzur og telja verður að fyrirsvarsmönnum stefnda hafi verið það kunnugt.“ Sú staðreynd að eigendur firmaheitisins „Dominos sf.“ voru meðvitaðir um hið þekktu erlenda fyrirtæki Domino’s Pizza International er þeir skráðu firmaheitið „Dominos sf.“, virðist hafa skipt miklu máli við beitingu á 15. gr. a.²⁴⁷ Ákvæði 15. gr. a. laga nr. 57/2005 getur því haft mikla þýðingu þegar um er að ræða brot á vörumerkjarétti aðila með notkun eða skráningu firmaheitis.

4.3.4. Ákvæði vörumerkjalaga

Í 4. mgr. vml. er skilgreint hvað felist í því að eiga skráð vörumerki.²⁴⁸ Á grundvelli ákvæðisins getur eigandi vörumerkis bannað notkun firmaheitis skv. skv. 1. mgr. 42. gr. vml., að því gefnu að notkunin sé heimildarlaus, að hún taki til eins eða svipaðrar vöru eða þjónustu og vörumerkið er skráð fyrir (vörulíking), og að ruglingshætta sé með vörumerkinu og firmaheitinu (merkjalíking). Í 4. gr. vml. er talað um notkun „tákn“, en í 5. gr. vörumerkjatilskipunarinnar, sem 4. gr. vml. byggir á, er talað um „any sign“ og verður því að telja að firmaheiti falli þar undir.²⁴⁹

Á 4. gr. vml. hefur reynt í öllum þeim málum þar sem eigandi vörumerkis hefur krafist þess að notkun firmaheitis verði bönnuð á grundvelli ruglingshættu þess við vörumerki sitt. Ber þar fyrst að nefna *Hrd. 2004, bls. 4449 (mál nr. 206/2004 (Pharma Nord))* þar sem málavextir voru þeir að danska félagið Pharma Nord ApS, sem átti skráð hér á landi vörumerkið „Pharma Nord“ krafðist þess að viðurkennt yrði með dómi að PharmaNor hf. yrði dæmt óheimilt að nota heitið PharmaNor í atvinnustarfsemi sinni og að félaginu yrði skylt að afmá firmaheitið úr

²⁴⁷ Sjá einnig *Hrd. 2004, bls. 4449 (mál nr. 206/2004 (Pharma Nord))*, *Hrd. 1953.257 (Nærfataverksmiðjan Lilla)* og *Hrd. 2000, bls. 945 (mál nr. 437/1999 (Bakki))*.

²⁴⁸ Ákvæðið er sambærilegt 5. gr. vörumerkjatilskipunarinnar og 16. gr. TRIPS samningsins.

²⁴⁹ Íslenska ákvæðið ber að túlka í samræmi við vörumerkjatilskipunina, enda er skylt að veita skráðum vörumerkjum hér á landi sömu lágmarksvernd og kveðið er á um í tilskipuninni, sbr. 7. og 2. mgr. 65. gr. samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, sbr. lög nr. 2/1993, og skv. viðauka 17 og bókun 28 við EES samninginn.

hlutafélagaskrá. Óumdeilt var í málinu að réttur Pharma Nord ApS á vörumerki sínu stofnaðist áður en réttur PharmaNor. Byggði Pharma Nord kröfu sína á því að PharmaNor hefði notað vörumerki félagsins með ólögætum hætti við stofnun og skráningu félagsins sem og við skráningu vörumerkis síns. Héraðsdómur taldi starfsemi PharmaNor vera sambærilega þeirri vöru og þjónustu sem vörumerki Pharma Nord var skráð fyrir. Með hliðsjón af því, og þar sem dómurinn taldi merkjalíkingu vera milli Pharma Nord og PharmaNor, taldi dómurinn skilyrði 1. mgr. 4. gr. vml. vera uppfyllt og að PharmaNor hf. væri því óheimilt að nota vörumerkið PHARMANOR í atvinnustarfsemi sinni og að ógilda skyldi skráning vörumerkisins. Með vísan til sömu raka um augljósa ruglingshættu taldi dómurinn jafnframt að PharmaNor hf. væri skylt að afmá firmaheiti sitt úr hlutafélagaskrá. Fyrir Hæstarétti var dómur héraðsdóms staðfestur.

Af framangreindum dómi má ráða að sé vöru- og merkjalíking milli firmaheitis og vörumerkis og sé einkaréttur eiganda vörumerkis eldri en einkaréttur eiganda firmaheitis, geti eigandi vörumerkisins bannað notkun firmaheitisins og krafist þess að skráning þess verði afmáð.²⁵⁰ Á þessum einkarétti eiganda vörumerkja eru þó takmarkanir. Í ljósi þess hversu mikilvægar slíkar takmarkanir eru fyrir efni ritgerðarinnar er þeim gerð sérstök skil í næsta kafla.

4.3.5. Takmarkanir á einkarétti vörumerkjaeiganda

Í 1. mgr. 6. gr. vml. er að finna takmörkun á einkarétti eiganda vörumerkis. Ákvæðið hljóðar svo:

6. gr. Að því tilskildu að notkun sé í samræmi við góða viðskiptahætti getur eigandi vörumerkis ekki bannað öðrum að nota í atvinnustarfsemi:
1. nafn sitt, nafn fasteignar eða heiti á atvinnustarfsemi sinni,
 2. lýsingar á tegund vöru eða þjónustu, ástandi, magni, notkun, verði, uppruna, hvenær vara er framleidd eða þjónusta boðin fram eða á öðrum eiginleikum vöru eða þjónustu.

Ákvæðið er sambærilegt 6. gr. vörumerkjatilskipunarinnar og 17. gr. TRIPS samningsins. Sambærilegt ákvæði var að finna í 2. ml. 2. mgr. 3. gr. eldri vörumerkjalaga nr. 47/1968.

Á ákvæði 6. gr. vörumerkjatilskipunarinnar og 17. gr. TRIPS samningsins hefur reynt fyrir Evrópudómstólnum. Má í því sambandi nefna *dóm Evrópudómstólsins frá 12. nóvember 2002 í máli nr. C-206/01 (Arsenal)* sem varðaði heimild

²⁵⁰ Sömu niðurstöðu er að finna í *Hrd. 2000, bls. 945 (mál nr. 437/1999 (Bakki))*, *Hrd. 1983.1458 (Hótel Hekla)* og *Hrd. 2002, bls. 1037 (mál nr. 366/2001 (Dominos))*.

knattspyrnufélagsins Arsenal (Arsenal Football Club plc) til að takmarka notkun Matthew Reed á því með sölu á treflum merktum Arsenal FC, en Arsenal fékk árið 1989 orðin „Arsenal“ og „Arsenal Gunnars“ skráð sem vörumerki. Ekki var um það deilt að Matthew seldi m.a. trefla í verslunum sínum, merkta Arsenal. Það sem olli hins vegar vafa var, að í verslunum Matthew stóð á stóru spjaldi að um væri að ræða óekta vörur, og nöfn og merki á vörunum væri eingöngu til skreytingar en ekki til að gefa í skyn að tengsl væru milli framleiðanda þeirra og Arsenal fótboltafélagsins. Í ljósi þess hélt Matthew því fram að hann hefði ekki brotið á vörumerkjarétti Arsenal, enda hefði notkun hans ekki verið notkun í skilningi 5. gr. vörumerkjatilskipunarinnar, þ.e. að vísa til uppruna vörunnar, en Matthew taldi slíkt vera skilyrði samkvæmt ákvæðinu. Í ráðgefandi áliti Evrópudómsólsins kom fram að til að geta bannað notkun þriðja aðila yrði notkun á merkinu að vera þess eðlis að hún hefði áhrif eða gæti mögulega haft áhrif á hlutverk vörumerkis og þá sértaklega hið mikilvæga upprunahlutverk þess.²⁵¹ Því taldi dómstóllinn að notkun sem væri aðeins til lýsingar félli utan 1. mgr. 5. gr. vörumerkjatilskipunarinnar.²⁵² Dómstóllinn taldi að í tilviki Matthew væri notkunin augljóslega ekki bara til lýsingar, enda væri notkunin slík að hún gæfi það í skyn að tengsl væru milli söluvaranna og Arsenal, eiganda vörumerkisins.²⁵³ Taldi dómurinn skilti Matthew engu skipti, enda sæju ekki allir skiltið, t.a.m. þeir sem höfðu ekki sjálfir keypt vörunnar en kæmust yfir þær með einum eða öðrum hætti.²⁵⁴

Af framangreindum dómi má leiða þá reglu að svo eigandi vörumerkis geti bannað notkun firmaheitis þarf notkun firmaheitisins að vera slík að það hafi eða sé líklegt að hafa áhrif á hlutverk vörumerkisins og þá sér í lagi upprunahlutverk þess.²⁵⁵

Næst ber að líta til *dóms Evrópudómstólsins frá 29. júní 2004 í máli nr. C-245/02 (Anheuser-Busch)* en í því máli höfðaði Anheuser-Busch mál gegn Budvar Budějovický frá Tékklandi fyrir héraðsdómi Helsinki og krafðist þess að tékkneska félaginu yrði bannað að markaðssetja og selja bjór undir nafninu „Budweiser Budvar“, þar sem það bryti gegn vörumerkjarétti félagsins, en Anheuser-Busch átti

²⁵¹ Sama heimild, málsgrein 51.

²⁵² *Dómur Evrópudómstólsins í máli nr. C-206/01 (Arsenal)*, málsgrein 54. Með lýsingu er átt við ensku orðið „descriptive purposes“. Sjá Sören Sörenson, *Ensk-íslensk orðabók með alfræðilegu ívafi*, Reykjavík 1984, bls. 264.

²⁵³ Sama heimild, málsgreinar 55 og 56.

²⁵⁴ Sama heimild, málsgrein 57.

²⁵⁵ Nánar er fjallað um hlutverk vörumerkja í kafla 2.1. hér að framan.

skráð vörumerkin Budweiser og Bud síðan árið 1985. Í ráðgefandi áliti dómsólsins kom fram að firmaheiti gæti talist tákn fyrir vöru og þjónustu í skilningi 16. gr. TRIPS, enda væri ákvæðinu ætlað að veita eiganda vörumerkis rétt á því að hindra notkun þriðja aðila á merkinu ef notkunin hefði áhrif á, eða væri líkleg til að hafa áhrif á hlutverk vörumerkisins. Þá kom fram að skilyrði væri að firmaheitið væri notað eins og vörumerki og að notkunin þyrfti að vera í tengslum við vörur eða þjónustu.²⁵⁶ Þá tók dómstóllinn fram að í 17. gr. TRIPS og 1. mgr. 6. gr. vörumerkjatilskipunarinnar, væri að finna reglu þess efnis að jafnvel þótt notkun aðila á tákni teldist brjóta gegn vörumerkjarétti annars væri ekki hægt að banna notkunina. Því gæti aðili notað tákn sem væri eins eða líkt vörumerki annars, og því í andstöðu við 1. mgr. 5. gr. tilskipunarinnar, ef táknið væri firmaheiti aðila,²⁵⁷ en dómstóllinn taldi að nafn aðila í a-lið 1. mgr. 6. gr. tilskipunarinnar mætti túlka sem firmaheiti.²⁵⁸ Dómstóllinn sagði að svo þessi undanþága ætti við yrði notkunin að vera í samræmi við góða viðskiptahætti, en með því væri átt við þá skyldu að starfa heiðarlega í tengslum við lögmæta hagsmuni eiganda vörumerkisins.²⁵⁹ Við matið á góðum viðskiptaháttum ætti einnig að taka tillit til þess í hve miklu mæli neytendur, eða hluti neytenda, tengdu vörur eiganda firmaheitisins við vörumerki þess aðila er um ræddi og hvort að eiganda firmaheitisins hafi verið meðvitaður um slík tengsl. Þá ætti einnig að líta til þess hvort vörumerkið nyti ákveðins orðspors í því ríki sem um ræddi, orðspor sem þriðji aðili gæti hagnast á því að nota.²⁶⁰

Af dómnum má ráða að firmaheiti, jafnvel erlend, geta verið talin eiga forgangsrétt gagnvart síðar skráðu vörumerki í skilningi 3. ml. 1. mgr. 16. gr. TRIPS. Er sú niðurstaða í samræmi við *Hrd. 1988.1349 (Bílasalan Bjallan)* þar sem einkaréttur Bjöllunnar á firmaheiti sínu gekk framár síðar skráðu vörumerki Heklu h/f. Þá má úr dómnum lesa þá reglu að firmaheiti geti talist „nafn aðila“ í skilningi a-liðar 1. mgr. 6. gr. vörumerkjatilskipunarinnar og 17. gr. TRIPS, en ákvæðin eru sambærileg 1. tl. 1. mgr. 6. gr. vml. Þá má af dómnum sjá að eigandi firmaheitis getur einungis borið fyrir sig undanþágu 1. mgr. 6. gr. vml. ef notkun hans á firmaheitinu er í samræmi við góða viðskiptahætti.

²⁵⁶ *Dómur Evrópudómsólsins í máli nr. C-206/01 (Arsenal)*, málgreinar 59-60 og 62.

²⁵⁷ Sama heimild, málgrein 81.

²⁵⁸ Sama heimild, málgrein 85.

²⁵⁹ Sama heimild, málgrein 82.

²⁶⁰ Sama heimild, málgrein 83.

Sem dæma um aðra beitingu þeirra viðmiða sem dómstóllinn setti fram má nefna að héraðsdómur Helsinki beitti þeim í *dómi sínum frá 1. nóvember 2006, í máli nr. 27766/2006 (Paulig)*, á þann hátt að aðila með eftirnafnið Paulig væri heimilt að nota eftirnafn sitt til að auðkenna kaffivörur sínar, þrátt eldra vörumerkið PAULIG, m.a. fyrir kaffivörur, þar sem notkunin hafði verið í samræmi við góða viðskiptahætti. Þau viðmið sem Evrópuþingdómstóllinn setti fram í Anheuser-Busch varða því ekki einungis takmörkun á einkarétti eiganda vörumerkis gagnvart firmaheitum, heldur einnig takmörkun gagnvart rétti aðila til að nota eftirnafn sitt eða nafn á fasteign sinni.²⁶¹

Næsta mál sem ber að líta til er varðar takmörkun á einkarétti eiganda vörumerkis gagnvart notkun firmaheitis er *dómur Evrópuþingdómstólsins frá 11. september 2007 í máli nr. C-17/06 (Céline SARL)*, þar sem reyndi á túlkun hugtaksins „notkun“ í skilningi 1. mgr. 5. gr. vörumerkjatilskipunarinnar. Málsatvik voru þau að Céline SA var stofnað og skráð í París árið 1928 með þann tilgang að búa til og markaðssetja föt og fylgihluti. Árið 1948 fékk félagið skráð vörumerkið „Céline“ fyrir meðal annars föt og skó. Árið 1992 var félagið Céline SARL stofnað í tengslum við rekstur fataverslunar. Árið 2003 höfðaði Céline SA mál gegn Céline SARL fyrir að brjóta bæði firma- og vörumerkjarétt sinn. Áfrýjunardómstóll í málinu leitaði eftir ráðgefandi áliti Evrópuþingdómstólsins á því hvort óheimil notkun þriðja aðila á auðkenni annars, sem firmaheiti, teldist slík notkun að eigandi auðkennisins gæti bannað hana með vísan til 1. mgr. 5. gr. vörumerkjatilskipunarinnar. Dómstóllinn sagði að líta yrði til túlkunar dómstólsins á hugtakinu í málum *Arsenal* og *Adam Opel* í ljósi þeirra og með vísan til *Anheuser-Busch* málsins væri ljóst að eigandi vörumerkis geti einungis bannað notkun merkis sem væri eins ef öll eftirfarandi skilyrði væru uppfyllt.²⁶²

1. Merkið væri notað í viðskiptum,
2. merkið væri notað án leyfis eiganda vörumerkisins,
3. notkun merkisins væri í tengslum við vörur og þjónustu sem eru eins og þær sem vörumerkið er skráð fyrir, og
4. notkunin hefði áhrif eða væri líkleg til að hafa áhrif á hlutverk vörumerkis og þá sér í lagi upprunahlutverk þess.

Evrópuþingdómstóllinn sagði að það væri fyrir landsdómstóla í hvert skipti að meta hvort notkunin væri í tengslum við vöru eða þjónustu og notkun firmaheitisins hefði áhrif á

²⁶¹ Krook, Åsa, „Förhållandet mellan firmor och varumärken i finsk rätt“, bls. 589.

²⁶² *Dómur Evrópuþingdómstólsins í máli nr. C-17/06 (Celine)*, málsgrein 16.

hlutverk vörumerkisins.²⁶³ Evrópudómstóllinn benti á a-lið 1. mgr. 6. gr. vörumerkjatilskipunarinnar og sagði að ef notkun firmaheitis teldist brjóta vörumerkjarétt aðila, gæti ákvæðið verið undanþága frá því að notkunin yrði bönnuð, að því gefnu að notkunin væri í samræmi við góða viðskiptahætti.

Af framangreindum dómi má sjá að notkun firmaheitis telst almennt ekki notkun í tengslum við vöru og þjónustu í skilningi 1. mgr. 5. gr. vörumerkjatilskipunarinnar og því í skilningi 1. mgr. 4. gr. vml. Frá því eru þó tvær undantekningar, annars vegar þegar eigandi firmaheitis tengir firmaheitið við þær vörur sem hann markaðssetur, og hins vegar, ef eigandi firmaheitis notar firmaheitið á þann hátt að það skapi tengsl milli firmaheitisins og þeirra vöru eða þjónustu sem eigandi firmaheitisins veitir.

Þeir þrír dómur Evrópudómstólsins sem fjallað hefur verið um hér að framan hafa mikil áhrif á tengsl vörumerkja og firmaheita og með þeim er takmarkaður sá réttur sem talinn var felast í einkarétti eiganda vörumerkis. Telja verður að um jákvæða þróun sé að ræða, enda hafa firmaheiti og vörumerki mismunandi hlutverki að gegna.²⁶⁴ Evrópudómstóllinn hefur því skýrt nánar mörk vörumerkja og firmaheita og þá sér í lagi hvenær firmaheiti eru notuð sem firmaheiti og hvenær þau eru notuð sem vörumerki.

Af framangreindri umfjöllun má ráða að eftirfarandi skilyrði þurfi öll að vera uppfyllt svo eigandi vörumerkis geti bannað eiganda firmaheiti að nota auðkenni sitt á grundvelli 1. mgr. 4. gr. vml.:

1. Firmaheitið þarf að vera notað í viðskiptum og í tengslum við vöru og þjónustu. Slík notkun telst vera til staðar ef firmaheitið er tengt við þær vörur sem eru markaðssettar eða ef firmaheitið er notað á slíkan hátt að það skapi tengsl milli firmaheitisins og þeirra vöru eða þjónustu sem félagið markaðssetur.
2. Notkun firmaheitis þarf að vera án leyfis eiganda vörumerkis.
3. Notkun firmaheitis þarf að vera í tengslum við vörur og þjónustu sem eru eins og þær sem vörumerkið er skráð fyrir.

²⁶³ Sama heimild, málsgreinar 24 og 26-28.

²⁶⁴ Þó eru ekki allir sáttir með þessa þróun og hefur m.a. verið bent á að með henni sé verið að draga úr vernd vörumerkja og verið að setja reglu um löglega notkun sem áður taldist ólöglegt. Sjá Krook, Åsa, „Förhållandet mellan firmor och varumärken i finsk rätt“, bls. 589.

4. Notkun firmaheitis þarf að hafa áhrif á, eða vera líkleg til að hafa áhrif á, hlutverk vörumerkisins og þá sér í lagi upprunahlutverk þess.²⁶⁵

Teljist notkunin ólögmaet kemur til skoðunar hvort 1. tl. 1. mgr. 6. gr. vml. eigi við, en ákvæðið hefur verið skýrt á þann hátt að notkun firmaheitis falli þar undir.²⁶⁶ Ákvæðið á við hvort sem réttur eiganda vörumerkisins byggist á skráningu eða notkun.²⁶⁷ Skilyrði þess að ákvæðið eigi við er að notkunin sé í samræmi við góða viðskiptahætti og þá sér í lagi skyldu aðila til að hegða sér í samræmi við lögmæta hagsmuni eiganda vörumerkis.²⁶⁸ Við matið ber einnig að taka tillit til þess hvort að neytendur telji tengsl vera milli vörumerkisins og þeirrar vöru og þjónustu sem eigandi firmaheitisins býður upp á en í því sambandi skiptir máli hvort eigandi firmaheitisins sé meðvitaður um slík tengsl. Líta verður til þess hvort að vörumerkið hafi ákveðið orðspor, orðspor sem þriðji aðili gæti hagnast á með því að auglýsa vörur sínar undir sama nafni.²⁶⁹

Við mat á því hvort notkun sé í samræmi við góða viðskiptahætti ber að líta til dóms Evrópudómstólsins frá 17. mars 2005 í máli nr. C-228/03 (*Gillette*) þar sem dómstóllinn sagði að það teldist ekki notkun í samræmi við góða viðskiptahætti ef²⁷⁰:

1. Notkunin gefur í skyn að samband sé milli eiganda firmaheitisins og eiganda vörumerkisins,
2. notkunin hefur áhrif á verðmæti vörumerkis með þeim hætti að sérkenni eða orðspor vörumerkis sé misnotað,
3. notkunin sé vansæmandi eða niðrandi fyrir vörumerkið, eða
4. eigandi firmaheitisins býður vörur sem eru eftirlíkingar eða stæling á þeim vörum sem vörumerkinu er ætlað að auðkenna.

Þá benti Evrópudómstóllinn á að við matið bæri að líta til þess hvort að þær vörur, sem tilheyrðu rekstri þeim sem rekinn væri undir firmaheitinu, væru sambærilegar að gæðum og þær vörur sem boðnar væru undir því vörumerki sem um ræddi. Því er um að ræða heildarmat á öllum aðstæðum sem ber að fara fram hverju sinni.

²⁶⁵ Dómur Evrópudómstólsins í máli nr. C-206/01 (*Arsenal*), málsgrein 51 og 60.

²⁶⁶ Dómur Evrópudómstólsins í máli nr. C-245/02 (*Anheuser-busch*), málsgrein 77-80.

²⁶⁷ Correa, Carlos M., *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights: A commentary on the TRIPS Agreement*, New York 2007, bls. 195.

²⁶⁸ Dómur Evrópudómstólsins í máli nr. C-245/02 (*Anheuser-busch*), málsgrein 82.

²⁶⁹ Sama heimild, málsgrein 84.

²⁷⁰ Dómur Evrópudómstólsins í máli nr. C-228/03 (*Gillette*), málsgrein 49.

4.3.6. Mat á ruglingshættu vörumerkis og firmaheitis

Líkt og áður hefur komið fram er það skilyrði fyrir því að eigandi vörumerkis geti bannað öðrum notkun auðkennis, að vörulíking og merkjalíking sé til staðar, sbr. 4. gr. vml. Firmaheiti eru frábrugðin vörumerkjum á þann hátt að þau eru ekki skráð fyrir tiltekna vöru og þjónustu og þau geta einungis verið orðmerki.

Við mat á vörulíkingu milli firmaheitis og vörumerkis er litið til tilgangs og starfsemi þess rekstrar sem rekinn er undir viðkomandi firmaheiti. Litið er til þess hvort starfsemi félagsins sé sambærileg eða tengist með einhverjum hætti þeirri vöru eða þeirri þjónustu sem vörumerkið sem um ræðir er skráð fyrir. Slíku mati var beitt í *Hrd. 2004, bls. 4449 (mál nr. 206/2004 (Pharma Nord))*, en þar leit Hæstiréttur til þess að þær vörur sem eigandi firmaheitisins markaðssetti væru sambærilegar þeim vörum og þeirri þjónustu sem vörumerkið sem um ræddi væri skráð fyrir. Þá er einnig „horft til þeirrar starfsemi sem félögin hafa með höndum, það er hver sé tilgangur félaganna og líkur á því að um svipaðan viðskiptamannahóp sé að ræða“ líkt og fram kom í *ákvörðun Ríkisskattstjóra frá 21. nóvember 2007 í máli PlatonIS ehf.*

Telja verður að sé vörumerkjaréttur byggður á notkun sé með sama hætti skoðuð sú starfsemi sem rekin er undir viðkomandi firmaheiti, samanborið við fyrir hvaða vöru og þjónustu vörumerkið er notað, enda nær vernd vörumerkjaréttar samkvæmt notkun aðeins til þeirrar vöru og þjónustu sem vörumerkið er í raun notað fyrir.²⁷¹

Við mat á merkjalíkingu milli vörumerkja og firmaheita má af dómaframkvæmd ráða að litið er til svipaðra þátta og þegar um mat á merkjalíkingu milli tveggja vörumerkja er að ræða. Því virðist heildarmynd merkis ráða því hvort villast megi á firmaheiti og vörumerki frekar en einstakir hlutir þess. Við matið er litið einna helst til þess hvort merkin séu lík í útliti og hvort þau hljómi eins. Því var í *Hrd. 1969.57 (Fólksvagn sf.)* litið til þess að með tilliti til þess hversu lík orðin „fólksvagn“ og „Volksvagen“ væru lík í framburði og rithætti yrði talið að notkun orðsins væri til þess fallin að vekja hjá almenningi trú um að viðskiptasamband væri milli aðila málsins. Í því máli var einnig litið til þess að orðið „fólksvagn“ væri í raun þýðing á þýska orðinu „volksvagen“. Við matið er ávallt miðað við það hvert væri mat hins almenna neytenda, þ.e. hvort ákveðið firmaheiti gæti haft þau áhrif á neytenda að hann gæti tengt firmaheitið við þá vöru og þjónustu sem vörumerkið er skráð fyrir. Þannig var í *Hrd. 2002, bls. 1037*

²⁷¹ Samanber þó „Kodak-reglu“ 2. mgr. 4. gr. vml. þar sem vel þekktum vörumerkjum veitt sérstök vernd.

(mál nr. 366/2001 (Dominos)) litið til þess að veitingarekstur undir firmaheitinu Dominos hefði verið til þess fallin að vekja þá trú hjá almenningi að reksturinn væri á vegum Dominos International. Því taldi héraðsdómur, sem staðfestur var í Hæstarétti með vísan til forsendna, að um augljósa ruglingshættu hafi verið að ræða milli firmaheitis Dominos sf. og hins skrásetta vörumerkis.

4.3.7. Samantekt

Af framangreindi umfjöllun má ráða að einkaréttur eiganda vörumerkis nýtur ríkrar verndar gagnvart notkun og skráningu eins eða líks firmaheitis. Eigandi vörumerkis getur því krafist þess að notkun firmaheitis verði bönnuð og skráning þess afmáð á grundvelli 4. gr. vml. og með lögjöfnun frá 10. gr. firmalaga. Þá getur 15. gr. a. laga nr. 57/2005 ekki einungis komið í veg fyrir notkun tiltekins firmaheitis, heldur einnig takmarkað notkun þess, jafnvel þótt réttur eiganda firmaheitis sé eldri en réttur eiganda vörumerkis. Af framangreindi umfjöllun má þó einnig ráða að einkarétti eiganda vörumerkis eru ákveðin mörk sett. Því þarf notkun firmaheitis sem er eins eða líkt vörumerki að vera með tilteknum hætti svo eigandi vörumerkis geti bannað hana. Þrátt fyrir að þau skilyrði séu uppfyllt, getur notkun firmaheitis jafnframt talist lögmæt ef notkunin er í samræmi við góða viðskiptahætti.

5. Samantekt og niðurstöður

Gott auðkenni getur verið mikilvægur þáttur í velgengni fyrirtækis og í því geta verið fólgin mikil verðmæti. Því er mikilvægt að auðkennum, sem oft er búið að eyða miklum fjármunum og vinnu í að byggja upp, sé veitt vernd gegn óréttmætri notkun annarra. Firmaheiti og vörumerki eru dæmi um slík auðkenni. Þrátt fyrir að þessar tvær tegundir auðkenna séu um margt lík hafa þau ólíku hlutverki að gegna. Meginhlutverk firmaheita er að auðkenna rekstur eins aðila frá rekstri annars meðan vörumerkjum er ætlað að aðgreina vörur og þjónustu eins aðila frá vörum og þjónustu annars. Í ritgerð þessari hefur verið fjallað um tengsl firmaheita og vörumerkja í íslenskum rétti og því svarað hvernig eigandi firmaheitis getur komið í veg fyrir skráningu og notkun vörumerkis sem hann telur brjóta gegn rétti sínum, sem og hvernig eigandi vörumerkis getur komið í veg fyrir skráningu og notkun firmaheitis sem hann telur brjóta gegn betri rétti sínum. Verða nú raktar helstu niðurstöður ritgerðarinnar í þeirri röð sem þær birtast í meginmáli hennar.

Í 2. kafla var fjallað almennt um vörumerki, skilyrði skráningar þess og hvað felst í því að eiga einkarétt á vörumerki. Þá var í 3. kafla fjallað með sambærilegum hætti um skilyrði skráningar firmaheitis og hvað felst í þeim rétti. Bent var á ýmsa vankanta á íslenskri löggjöf um firmaheiti, enda hún komin til ára sinna og að takmörkuðu leyti í samræmi við þá þróun sem hefur orðið á sviði auðkennaréttar á síðustu árum. Sem dæmi um slíka vankanta var á það bent að vafasamt væri að Fyrirtækjaskrá teldi sér heimilt að hafna skráningu firmaheitis á þeim grundvelli að til staðar væri skráð vörumerki, þar sem slík ákvörðun ætti sér ekki stoð í lögum en með vísan til lögmætisreglunnar er það skilyrði að ákvarðanir Fyrirtækjaskrár byggist á lögum. Var því komist að þeirri niðurstöðu að brýnt væri að lögfesta heimild til handa Fyrirtækjaskrá til að hafna skráningu firmaheitis á þeim grundvelli að til væri skráð vörumerki, en slíka heimild er að finna á öllum hinum Norðurlöndunum. Þá var á það bent að til бага væri að Fyrirtækjaskrá hefði ekki heimild til að ógilda fyrri ákvarðanir sínar og heimild til að knýja á um breytingu á firmaheiti, líkt og Einkaleyfastofa hefur á grundvelli vörumerkjalaganna. Bent var á að sú leið Fyrirtækjaskrár sem farin hefur verið í framkvæmd, að setja fyrirvara um betri rétt annars við skráningu á firmaheiti og nýta þann fyrirvara til að afturkalla ákvörðun um skráningu firmaheitis síðar, væri vafasöm enda þarf mikið til að koma til svo að stjórnvaldi sé heimilt að afturkalla ívilnandi ákvarðanir sínar. Þá var á það bent að brýnt sé að setja í firmalög heimild

fyrir aðila til að andmæla skráningu firmaheitis og að þeim rétti yrðu sett tímamörk. Fjallað var um kosti þess ef hægt væri að áfrýja úrskurðum og ákvörðunum Fyrirtækjaskrár og nefndur sá möguleiki að áfrýjunarnefnd vörumerkjamála gæti fengið það hlutverk, líkt og í Noregi, enda er sérþekkingin þar til staðar. Þá var jafnframt farið yfir þá óvissu sem ríkir um frest aðila til að ógilda skráningu firmaheitis samkvæmt 6. mgr. 150. gr. hlutafélagalaga og 6. mgr. 124. gr. einkahlutafélagalaga. Komist var að þeirri niðurstöðu að fresturinn ætti ekki við á stjórnarsýslustigi eða fyrir neytendayfirvöldum. Bent var á að ákvæðin væru óskýr og túlkun Hæstaréttar Íslands væri ekki í samræmi við túlkun Hæstaréttar Danmerkur á því ákvæði sem var fyrirmynd íslenska ákvæðisins.

Í kafla 3.7 var fjallað um vernd firmaheita í Danmörku, Svíþjóð, Finnlandi og Noregi. Bent var á að í Svíþjóð, Noregi og Finnlandi væri að finna sérstaka löggjöf um firmaheiti og að löggjöfin svipaði til vörumerkjälöggjafar. Komist var að þeirri niðurstöðu að brýnt væri að endurskoða íslensku firmalögin og í því tilliti væri vænlegt að líta til gildandi réttar um firmaheiti í Noregi, Svíþjóð og í Finnlandi.

Í kafla 4.2. var fjallað um það hvernig eigandi firmaheitis getur komið í veg fyrir notkun eða skráningu vörumerkis sem hann telur brjóta gegn rétti sínum. Litið var til þess hvort það sé skilyrði að firmaheiti hafi sérkenni til að bera og hvort að vöru- og merkjalíking verði að vera til staðar milli firmaheitis og vörumerkis. Komist var að þeirri niðurstöðu að nokkur skilyrði þurfi að vera fyrir hendi til þess að eigandi firmaheitis geti komið í veg fyrir notkun eða skráningu vörumerkis. Í fyrsta lagi þarf réttur eigandi firmaheitis að vera eldri en það vörumerki sem um ræðir. Í öðru lagi þarf firmaheitið að fela í sér ákveðin sérkenni og í þriðja lagi þarf vöru- og merkjalíking að vera til staðar milli firmaheitisins og vörumerkisins. Þá var komist að þeirri niðurstöðu að eigandi firmaheitis geti ekki byggt kröfu sína eingöngu á 10. gr. firmalaga þar sem því ákvæði hefur einungis verið beitt til að sýna fram á einkarétt aðila að firmaheiti. Því verður ávallt að beita ákvæðum 4. tl. 14. gr. vml. og/eða 15. gr. a. laga nr. 57/2005 samhliða 10. gr. firmalaga. Bent var á að sjaldan hefur reynt á einkarétt eiganda firmaheitis gagnvart notkun eða skráningu vörumerkis fyrir íslenskum dómstólum en telja verður að það stafi einkum af því að Einkaleyfastofa framkvæmir ávallt rannsókn á því hvort til sé skráð firmaheiti sem er eins eða líkt því vörumerki sem óskað er skráningar á. Þá var á það bent að nauðsynlegt er að skýra í firmalögum hvað felst í því að eiga skráð firmaheiti og að tryggður sé í firmalögum

einkaréttur eiganda firmaheitis gagnvart óheimilli notkun annarra á sambærilegum auðkennum sem geta valdið ruglingshættu.

Í kafla 4.3. var farið yfir rétt eiganda vörumerkis til að koma í veg fyrir skráningu eða notkun firmaheitis en slík krafa getur byggst á 4. gr. vml., löggjöfnun frá 10. gr. firmalaga og/eða 15. gr. a. laga nr. 57/2005. Komist var að þeirri niðurstöðu að beiting löggjöfnunar frá 10. gr. firmalaga væri í samræmi við þær reglur sem gilda á öðrum Norðurlöndum. Þó var talið til boga að beita þyrfti löggjöfnun og að ekki kæmi skýrt fram í 10. gr. firmalaga að óheimilt væri að firmaheiti innihéldi vörumerki annars þar sem um takmörkun á rétti aðila væri að ræða til að fá firmaheiti sitt skráð. Komist var að þeirri niðurstöðu að ákvæði 15. gr. a laga nr. 57/2005 veitti eiganda vörumerkis ekki einungis rétt á að banna notkun firmaheitis, heldur geti ákvæðið sett vissar skorður við notkun þess. Þá var fjallað var um túlkun Evrópuþómstólsins á því hvaða skilyrði þurfa að vera uppfyllt svo eigandi vörumerkis geti bannað notkun eins eða líks firmaheitis og komist að þeirri niðurstöðu að öll eftirfarandi skilyrði þurfi að vera uppfyllt:

1. Firmaheitið þarf að vera notað í viðskiptum og í tengslum við vöru og þjónustu, en slíkt er fyrir hendi þegar firmaheitið er notað á þann hátt að það skapi tengsl milli firmaheitisins og þeirra vöru og þjónustu sem félagið hefur markaðssett.
2. Notkun firmaheitis þarf að vera án leyfis eiganda vörumerkisins.
3. Notkun firmaheitis þarf að vera í tengslum vöru og þjónustu sem eru eins og þær sem vörumerkið er notað eða skráð fyrir.
4. Notkun firmaheitisins þarf að hafa áhrif á eða vera líkleg til að hafa áhrif á hlutverk vörumerkisins og þá sér í lagi upprunahlutverk þess.

Þá var á það bent að jafnvel þótt öll framangreind skilyrði séu uppfyllt og eigandi vörumerkis geti því bannað notkun firmaheitis verður að líta til þess hvort notkunin teljist lögleg á grundvelli 6. gr. vml. Komist var að þeirri niðurstöðu að ákvæðið veiti eiganda firmaheitis þá undanþágu að jafnvel þótt hann noti firmaheiti sem sé eins eða líkt vernduðu vörumerki geti notkunin talist lögmæt á þeim grundvelli að notkunin sé í samræmi við góða viðskiptahætti. Bent var á að mat á því hvað séu góðir viðskiptahættir felí m.a. í sér hvort neytendur telji tengsl vera milli vörumerkisins og þeirra vöru og þjónustu sem eigandi firmaheitisins býður upp á og að eigandi firmaheitisins sé meðvitaður um slík tengsl. Þá var á það bent að notkun firmaheitis

teldist aldrei í samræmi við góða viðskiptahætti ef notkunin gefur í skyn að samband sé milli eiganda firmaheitisins og eiganda vörumerkisins, ef notkunin hefur áhrif á verðmæti vörumerkisins, ef notkunin er vansæmandi eða niðrandi fyrir vörumerki eða þegar eigandi firmaheitisins býður upp á vörur sem eru eftirlíkingar eða eftirgerðir af þeim vörum sem vörumerkinu er ætlað að auðkenna.

Í ljósi alls framangreinds má sjá að nauðsynlegt er að endurskoða og skýra löggjöf um firmaheiti á Íslandi. Við slíka endurskoðun er nauðsynlegt að huga að tengslum firmaheita og vörumerkja og gæta þess að bæði réttarsviðin taki tillit til hagsmuna hins.

6. Skrár

6.1. Heimildaskrá

Alþingistiðindi

1903, C-deild, mál nr. 10, bls. 156.
1903, C-deild, mál nr. 11, bls. 173.
1977-1978, A-deild, þskj. 462, 245. mál.
1992, A-deild, þskj. 3, 3. mál.
1996, A-deild, þskj. 388, 233. mál.
2006-2007, A-deild, þskj. 79, 79. mál.

Andersen, Paul Krüger

Aktie- og anpartsselskabsret. Kaupmannahöfn 2006.

Clausen, Jesper Kock

Beskyttelse af virksomhedsnavne. Kaupmannahöfn 2003. Sjá einnig Rasmussen, Jacob Ørskov.

Colston, Catherine

Modern Intellectual Property Law. London 2003. Sjá einnig: Middleton, Kirsty.

Cornish, William

Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights. London 2007. Sjá einnig Llewelyn, David.

Correa, Carlos M.

Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights: A commentary on the TRIPS Agreement. New York, 2007.

Davíð Þór Björgvinsson

Lögskýringar. Reykjavík 1996.

Einkaleyfastofa

Vörumerki, Auðkenni markaðarins. Aðgengilegt á heimasíðu Einkaleyfastofu: http://www.els.is/media/banners/ELS_Vorumerki.pdf.
ELS tíðindi, mars 2003, tbl. 27. útgáfa. Aðgengilegt á heimasíðu Einkaleyfastofu: <http://www.els.is/utgafa/els>.

Eiríkur Jónsson

„Lög um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu.“ Í María Thejl ritstj., *Afmælisrit Lagadeildar Háskóla Íslands*. Reykjavík 2008, bls. 155-203.

Forsætisráðuneytið

Einfaldara Ísland, aðgerðaráætlun 2006-2009. Aðgengilegt á heimasíðu Forsætisráðuneytisins: <http://www.forsaetisraduneyti.is/media/einfaldaraisland/adgerdaaaetlun-.pdf>.
Þjállí reglur í þágu atvinnulífs og almennings. Áfangaskýrsla um verkefnið Einfaldara Ísland. 2008, aðgengilegt á heimasíðu Forsætisráðuneytisins: <http://www.forsaetisraduneyti.is/media/einfaldaraisland/thjalli-reglur-f-atvinnulif-og-almenning.pdf>

Fitenborg, Birgit

Varemærkestrategi. Kaupmannahöfn 2005. Sjá einnig: Kragelund, Christian, Ravn, Mikael Francke og Weywardt, Hanne.

Gomard, Bernhard

Selskabsretten. Kaupmannahöfn 1999.

Hafdís Helga Ólafsdóttir

„Mat á því hvort villast megi á vörumerkjum“. Í Stefán Már Stefánsson o.fl., *Lagastofnun Háskóla Íslands*. Reykjavík 2003.

„Lýsandi merki og krafan um sérkenni: Skráning Evrópuvörumerkis og áhrif þess á íslenskan vörumerkjarétt“. *Tímarit lögfræðinga* 2006 bls. 349-401.

Jón L. Arnalds

Vörumerkjaréttur. Reykjavík 1995.

Koktvedgaard, Mogens

Varemærkeret: varemærkeloven og fællesmærkeloven med kommentarer. Kaupmannahöfn 2004. Sjá einnig: Wallberg, Knud.

„Firmarettin og forholdet mellom firma og varemerker“. *NIR* 1981, bls. 125-141.

Lærebog i Immaterialret. Kaupmannahöfn 2005.

Kragelund, Christian

Varemærkestrategi. Kaupmannahöfn 2005. Sjá einnig: Fitenborg, Birgit, Ravn, Mikael Francke og Weywardt, Hanne.

Krook, Åsa

„Förhållandet mellan firmor och varumärken i finsk rätt“. *NIR* 2008, bls. 575-591.

Kylhammar, Anders

„Förhållandet mellan firmor och varumärken i svensk rätt“. *NIR* 2008, bls. 592-601.

Laurie, Graeme

Contemporary Intellectual Property: Law and Policy. New York 2008. Sjá einnig: MacQueen, Hector og Waelde, Charlotte.

Lassen, Birger Stuevold

Oversigt over norsk varemærkerett. Oslo 2003. Sjá einnig: Stenvik, Are.

Llewelyn, David

Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights. London 2007. Sjá einnig: Cornish, William.

MacQueen, Hector

Contemporary Intellectual Property: Law and Policy. New York 2008. Sjá einnig: Waelde, Charlotte og Laurie, Graeme.

Middleton, Kirsty

Modern Intellectual Property Law. London 2003. Sjá einnig: Colston, Catherine.

Midelfart, Arna

„Firmarettin og forholdet mellom firma og varemerker“. *NIR* 1980, bls. 35-51.

Nielsen, Martin Sick

„Retten til et virksomhedsnavn – en kommentar til Højesterets dom af 1. december 2006 i Waterproof-sagen (U 2007.708 H). *NIR* 2009, bls. 464-468.

Páll Hreinsson

Stjórnsýslulögin: Skýringarit. Reykjavík, 1994.

Páll Skúlason

Lög um hlutafélög með skýringum. Reykjavík 1994.

Rasmussen, Jacob Ørskov

Beskyttelse af virksomhedsnavne. Kaupmannahöfn 2003. Sjá einnig Clausen, Jesper Kock. „Selskabsnavne, binavne og brugspligt“. *UfR* 2005B.75. Sjá einnig Schmidt, Per Håkon.

Ravn, Mikael Francke

Varemærkestrategi. Kaupmannahöfn 2005. Sjá einnig: Fitenborg, Birgit, Christian, Kragelund og Weywardt, Hanne.

Ríkisskattstjóri

Viðmiðunarreglur Fyrirtækjaskrár Ríkisskattstjóra. 2000. Í vörslu höfundar.

Tölvupóstur frá Svölu Hilmarsdóttur, lögfræðingi Fyrirtækjaskrár Ríkisskattstjóra frá 12. apríl 2010.

Róbert R. Spanó

„Stjórnsýsluréttur“. Í Róbert R. Spanó, *Um lög og rétt. Helstu greinar íslenskrar lögfræði. 2. útgáfa.* Reykjavík 2009, bls. 343-370.

Schmidt, Per Håkon

„Selskabsnavne, binavne og brugspligt“. *UfR* 2005B.75. Sjá einnig Rasmussen, Jacob Ørskov.

Sigurgeir Sigurjónsson

„Firma og firmavernd“. *Úlfjótur* 1969, bls. 213-227.

Sigurður R. Arnalds

„Þurr börn með barnþurrar bleyjur: skráningarhæfi vörumerkja í ljósi nýlegra dóma Evrópudómstólsins.“ Í Jóhann H. Hafstein o.fl., *Bifröst, rit lagadeildar Háskólans á Bifröst.* Bifröst 2006, bls. 399-410.

Schovsbo, Jens

„Om behovet for en kendetegnretsreform“. Í Schovsbo, Jens o.fl. *Varemærkeloven 1880-2005 et overblik,* Kaupmannahöfn 2005, bls. 165-185.

Stefán Már Stefánsson

Evrópusambandið og Evrópska efnahagssvæðið. Reykjavík 2000.

Hlutafélög, einkahlutafélög og fjármálamarkaðir. Reykjavík 2003.

Stenvik Are

Oversigt over norsk varemærkerett. Oslo 2003. Sjá einnig: Lassen, Birger Stuevold.

Sören Sörensson

Ensk-íslensk orðabók með alfræðilegu ívafi. Reykjavík 1984.

Wallberg, Knud

Varemærkeret: varemærkeloven og fællesmærkeloven med kommentarer. Kaupmannahöfn 2004. Sjá einnig: Koktvedgaard, Mogens.

„Forholdet mellem virksomhedsnavne og varemærker – en dansk synsvinkel“. *NIR* 2008, bls. 569-574.

Waelde, Charlotte

Contemporary Intellectual Property: Law and Policy. New York 2008. Sjá einnig: MacQueen, Hector og Laurie, Graeme.

Weywardt, Hanne.

Varemærkestrategi. Kaupmannahöfn 2005. Sjá einnig: Fitenborg, Birgit, Kragelund, Christian og Ravn, Mikael Francke.

Viðskiptaráðuneytið

Símtal við Jón Ögmund Þormóðsson, skrifstofustjóra hjá Viðskiptaráðuneytinu, þann 14. maí 2010.

6.2. Lagaskrá

Íslensk lög

Almenn hegningarlög frá 25. júní 1869
280. gr., bls. 7

Höfundalög nr. 73/1972

1. gr., bls. 19
43. gr., bls. 20

Lög um hlutafélög nr. 77/1921, bls. 34

Lög um hlutafélög nr. 2/1995

1. gr.
1. mgr., bls. 32
7. mgr., bls. 26
9. gr., bls. 57
148. gr., bls. 28, 57
150. gr.
6. mgr., bls. 33, 34

Lög um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu nr. 57/2005, bls. 49, 52

5. gr., bls. 52
13. gr., bls. 52
15. gr. a, bls. 35, 42, 44, 52, 54, 55, 59, 61, 62, 71

Lög um einkahlutafélög nr. 138/1994

1. gr.
1. mgr., bls. 32
6. mgr., bls. 25
124. gr.
6. mgr., bls. 33, 34, 35

Lög um einkaleyfi nr. 17/1991

40. gr., bls. 20

Lög um Evrópska efnahagssvæðið nr. 2/1993, bls. 3, 8

Bókun 28, bls. 8

Lög um hönnun nr. 46/2001

23. gr., bls. 20

Lög um fjármálafyrirtæki nr. 161/2002

12. gr.
1. mgr., bls. 29

Lög um fyrirtækjaskrá nr. 17/2003, bls. 27

2. gr., bls. 28
3. gr., bls. 27

Lög um sameignarfélög nr. 50/2007

4. gr., bls. 25, 27,
1. mgr., bls. 26
8. gr.
1. mgr., bls. 25

Lög um samvinnufélög nr. 22/1991

1. gr.
2. mgr., bls. 32

Lög um varnir gegn óréttmætum viðskiptaháttum nr. 84/1933
9. gr., bls. 52

Lög um vernd vörumerkja nr. 43/1903, bls. 7
5. gr.
2. tl., bls. 50

Lög um verslunarskrár, firmu og prókúruumboð nr. 42/1903, bls. 2, 42, 49
1. gr., bls. 27
8. gr., bls. 24
1. mgr., bls. 29
9. gr., bls. 24, 25, 29
2. mgr., bls. 25
4. mgr., bls. 26, 29
10. gr., bls. 52, 53, 59, 60, 61, 71
1. mgr., bls. 39
2. mgr., bls. 39
16. gr., bls. 27
1. mgr., bls. 27
17. gr., bls. 57
18. gr., bls. 57
19. gr., bls. 57

Lög um vörumerki nr. 45/1997, bls. 2, 5, 49
2. gr., bls. 9, 10, 11, 16,
1. mgr., bls. 10,
4. tl., bls. 12
2. mgr., bls. 10, 11,
3. gr.
1. mgr.
1. tl., bls. 11
2. tl., bls. 11
2. mgr., bls. 12, 21
4. gr., bls. 63, 68, 70, 72
1. mgr., bls. 22, 60
2. mgr., bls. 23
5. gr., bls. 22
6. gr.
1. mgr., bls. 63
7. gr.
1. mgr., bls. 21, 24
12. gr., bls. 12, 13
13. gr., bls. 13, 15
1. mgr., bls. 16, 17, 18
2. mgr., bls. 16
14. gr., bls. 13, 15
1. mgr., bls. 17
1. tl., bls. 18
2. tl., bls. 18
3. tl., bls. 19
4. tl., bls. 19, 39, 41, 49, 50, 51, 55, 56, 59
5. tl., bls. 19
6. tl., bls. 19
7. tl., bls. 19
8. tl., bls. 19
2. mgr., bls. 17
16. gr., bls. 23
1. mgr., bls. 13
19. gr., bls. 14
21. gr., bls. 14

22. gr., bls. 14, 31
3. mgr., bls. 14
4. mgr., bls. 14
25. gr., bls. 20, 39
1. mgr., bls. 20
26. gr., bls. 12, 20, 39
1. mgr., bls. 13
2. mgr., bls. 20
29. gr., bls. 31
36. gr., bls. 7
38. gr., bls. 7
39. gr., bls. 7
42. gr.
1. mgr., bls. 24
63. gr., bls. 14
65. gr., bls. 13

Lög um vörumerki nr. 47/1968, bls. 7, 9

1. gr., bls. 5
3. gr.
2. mgr., bls. 50, 64
14. gr.
4. tl., bls. 50

Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands nr. 33/1944

72. gr., bls. 7

Stjórnsýslulög nr. 37/1993, bls. 31

1. gr., bls. 31
2. mgr., bls. 32
2. gr.
2. mgr., bls. 32
21. gr., bls. 32
24. gr., bls. 32
25. gr., bls. 32
26. gr., bls. 32

Dönsk lög

Lög um hlutafélög og einkahlutafélög nr. 470 frá 12. júní 2009, bls. 42

2. gr.
2. mgr., bls. 43
20. gr.
2. mgr., bls. 34

Lög um hlutafélög nr. 649/2006 (brottfallin)

159. gr. b
3. mgr., bls. 34

Lög um starfsemi atvinnurekstrar nr. 651 frá 15. júní 2006, bls. 43

6. gr.
2. mgr., bls. 43

Dönsku markaðslögin nr. 839/2009

18. gr., bls. 44

Dönsku vörumerkjälögin nr. 163/1997

- 4. gr.
 - 1. mgr., bls. 22
- 14. gr.
 - 4. tl., bls. 51

Finnsk lög

Finnsku firmalögin nr. 128/1979, bls. 44

- 2. gr.
 - 1. mgr., bls. 44
- 3. gr.
 - 1. mgr., bls. 44
 - 2. mgr., bls. 44
- 5. gr.
 - 1. mgr., bls. 45
 - 2. mgr., bls. 45
- 10. gr.
 - 4. mgr., bls. 44, 61
- 19. gr., bls. 39, 45

Finnsku vörumerkjälögin nr. 7/1964

- 3. gr.
 - 3. mgr., bls. 52
- 14. gr.
 - 4. tl., bls. 51
 - 6. tl., bls. 51

Norsk lög

Norsku firmalögin nr. 79/1985, bls. 46

- 2. gr., bls. 46
 - 1. mgr., bls. 46
 - 6. mgr.
 - 4. tl., bls. 46, 61
- 3. gr.
 - 1. mgr., bls. 39, 46
 - 2. mgr., bls. 46
 - 3. mgr., bls. 46
 - 6. mgr., bls. 33, 46

Norsku vörumerkjälögin nr. 4/1961

- 3. gr.
 - 2. mgr., bls. 52
- 13. gr., bls. 46
- 14. gr.
 - 4. tl., bls. 51
 - 6. tl., bls. 51

Sænsk lög

Sænsku firmalögin nr. 156/1974, bls. 45

- 2. gr., bls. 45
 - 3. mgr., bls. 45
- 3. gr., bls. 45
 - 2. mgr., bls. 45
- 5. gr., bls. 52
- 6. gr., bls. 45
 - 2. mgr., bls. 45
- 9. gr.
 - 1. mgr., bls. 45
 - 2. mgr., bls. 45
- 10. gr., bls. 46
 - 1. mgr.
 - 6. tl., bls. 46, 61
 - 7. tl., bls. 61

Sænsku vörumerkjalögin nr. 644/1960

- 3. gr.
 - 2. mgr., bls. 52
- 14. gr.
 - 4. tl., bls. 51
 - 6. tl., bls. 51

Alþjóðasamningar

Parísarsamþykktin um vernd eignaréttar á sviði iðnaðar frá 1882, bls. 8

- 6. gr., bls. 18
- 7. gr., bls. 19
- 8. gr., bls. 36, 38, 50

Nice sáttmálinn frá 15. júní 1957, um alþjóðlega flokkun vöru og þjónustu vegna skrásetningu vörumerkja, bls. 9

Madridarsamningurinn um alþjóðlega skráningu vörumerkja frá 14. apríl 1981, bls. 8

Samningur Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar um hugverkarétt í viðskiptum frá árinu 1995 (TRIPS), bls. 8

- 15. gr., bls. 9, 10
- 16. gr.
 - 1. mgr., bls. 22
- 17. gr., bls. 64, 65

Tilskipanir Evrópusambandsins

Tilskipun Evrópusambandsins nr. 89/104/EBE, um samræmingu á löggjöf aðildarríkjanna á sviði vörumerkjaréttar, bls. 8, 9,

- 2. gr., bls. 10
- 3. gr.
 - 1. mgr.
 - c-liður, bls. 15
 - e-liður, bls. 10,
 - 3. mgr., bls. 21
- 4. gr.
 - 4. mgr., bls. 49

- 5. gr., bls. 63, 64
 - 1. mgr., bls. 22, 64, 68
- 6. gr., bls. 64, 65
 - 1. mgr., bls. 68

Íslenskar reglugerðir

Reglugerð nr. 310/1997 um skráningu vörumerkja, bls. 13

- 8. gr., bls. 13
- 9. gr., bls. 14
- 12. gr., bls. 14

Reglugerð nr. 916/2001 um gjöld fyrir einkaleyfi, vörumerki, hönnun o.fl., bls. 13

Reglugerðir ESB

Reglugerð ESB nr. 40/94, um Evrópuvörumerki

- 7. gr.
 - 1. mgr., bls. 15

Auglýsingar í C-deild stjórnartíðinda

Auglýsing nr. 8/1995, bls. 9

6.3. Dómaskrá

Hæstaréttardómar:

Hrd. 1947, bls. 227	40
Hrd. 1950, bls. 416	41
Hrd. 1951, bls. 86 (mál nr. 88/1948)	29
Hrd. 1953, bls. 257 (mál nr. 54/1951)	36, 63
Hrd. 1962, bls. 475 (mál nr. 35/1962)	40, 41, 55, 59
Hrd. 1964, bls. 695 (mál nr. 24/1964)	40, 41
Hrd. 1968, bls. 1045 (mál nr. 97/1968)	29
Hrd. 1969, bls. 57 (mál nr. 34/1968)	37, 39, 60, 70
Hrd. 1972, bls. 30 (mál nr. 134/1971)	40
Hrd. 1973, bls. 771 (mál nr. 169/1972)	29, 40
Hrd. 1980, bls. 1715 (mál nr. 175/1978)	54
Hrd. 1983, bls. 1458 (mál nr. 205/1980)	61, 62, 64
Hrd. 1983, bls. 1894 (mál nr. 190/1981)	24
Hrd. 1986, bls. 770 (mál nr. 165/1984)	29
Hrd. 1987, bls. 1706 (mál nr. 241/1986)	59
Hrd. 1988, bls. 1341 (mál nr. 282/1987)	41
Hrd. 1988, bls. 1344 (mál nr. 243/1987)	29, 33, 35, 40, 41, 53, 55
Hrd. 1988, bls. 1349 (mál nr. 21/1988)	40, 50, 52, 53, 66
Hrd. 1989, bls. 618 (mál nr. 203/1987)	37
Hrd. 1998, bls. 3757 (mál nr. 136/1998)	33
Hrd. 2000, bls. 945 (mál nr. 437/1999)	60, 63, 64
Hrd. 2001, bls. 1212 (mál nr. 266/2000)	51
Hrd. 2001, bls. 4175 (mál nr. 228/2001)	24
Hrd. 2002, bls. 1037 (mál nr. 366/2001)	63, 64, 71
Hrd. 2003, bls. 2899 (mál nr. 287/2003)	7
Hrd. 2004, bls. 4449 (mál nr. 206/2004)	37, 63, 70
Hrd. 2006, bls. 1112 (mál nr. 417/2005)	33
Hrd. uppkveðinn 15. maí 2008 í máli nr. 455/2007	34, 35
Hrd. uppkveðinn 6. maí 2008 í máli nr. 437/2008	20
Hrd. uppkveðinn 22. febrúar 2007 í máli nr. 406/2006	56

Héraðsdómar og úrskurðir:

Dómur Bæjarþings Reykjavíkur frá 1. júní 1964 í máli nr. 3040/1964	53
Dómur Bæjarþings Reykjavíkur frá 21. desember 1988 í máli nr. 2264/1988	53
Dómur Bæjarþings Reykjavíkur frá 29. október 1985 í máli nr. 13150/1985	59
Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur frá 22. desember 2000 í máli nr. E-7109/1999	35
Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-1204/1998	24
Dómur Sjó og verslunardóms Reykjavíkur frá 20. apríl 1967 í máli nr. 74/1966	61
Dómur Sjó og verslunardóms Reykjavíkur frá 9. maí í máli nr. 10/1968	38
Dómur Sjó og verslunardóms Reykjavíkur í máli nr. 170/1966	36

Álit umboðsmanns Alþingis:

Álit nr. 2635/1998	31
Álit nr. 3235/2001	30, 40

Úrskurðir áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar

ÚÁ nr. 16/2004	10
ÚÁ nr. 8/2003	11
ÚÁ nr. 7/2005	12
ÚÁ nr. 4/2005	12, 21, 22
ÚÁ nr. 3/2003	16, 22
ÚÁ nr. 12/2004	16, 17, 18
ÚÁ nr. 26/2004	18
ÚÁ nr. 32/2004	19
ÚÁ nr. 18/2004	19
ÚÁ nr. 9/2008	21
ÚÁ nr. 13/2007	21

ÚÁ nr. 7/2001	22
ÚÁ nr. 1/2003	23
ÚÁ nr. 2/1999	23, 24
ÚÁ nr. 15/2007	24
ÚÁ nr. 15/1999	24
Ákvarðanir vörumerkjaskráarritara	
Ákvörðun frá 19. ágúst 1991	50
Ákvörðun frá 15. mars 1993	37
Ákvörðun frá 17. ágúst 1993	56
Ákvörðun frá 1. september 1993	56
Ákvörðun frá 20. september 1993	38
Ákvörðun nr. 7/1996	24
Ákvarðanir Neytendastofu	
Ákvörðun nr. 11/2006	56
Ákvörðun nr. 18/2006	59
Ákvörðun nr. 7/2008	35
Úrskurðir áfrýjunarnefndar neytendamála	
Úrskurðir nr. 14/2009	62
Ákvarðanir Einkaleyfastofu	
Ákvörðun Einkaleyfastofu í andmælamáli nr. 7/1998	40
Ákvarðanir Samkeppnisráðs	
Ákvörðun Samkeppnisráðs frá 8. júlí 1998 í máli nr. 24/1998	54
Ákvörðun Samkeppnisráðs frá 19. september 2003 í máli nr. 28/2003	54
Ákvörðun Samkeppnisráðs frá 18. febrúar 2005 í máli nr. 4/2005	54
Dómar Evrópudómstólsins:	
Dómur ECJ frá 12. nóvember 2002 í máli nr. C-206/01	6, 64, 65
Dómur ECJ frá 29. júní 2004 í máli nr. C-245/02	8, 37, 49, 65
Dómur ECJ í sameinuðum málum nr. C-108/97 og C-109/97	21
Dómur ECJ frá 27. mars 2005 í máli nr. C-228/03	69
Dómur ECJ frá 11. september 2007 í máli nr. C-17/06	67
Dómur ECJ frá X í máli nr. C-10/90	6,
Dómur ECJ frá X í máli nr. C-299/99	6,
Dómur ECJ frá 6. maí 2003 í máli nr. C-104/01	10
Dómur ECJ frá 12. desember 2002 í máli nr. C-273/00	10
Dómur ECJ frá 6. maí 2003 í máli nr. C-104/01	10
Dómur ECJ frá 18. júní 2003 í máli nr. C-299/99	11
Dómur ECJ frá 23. október 2003 í máli nr. C-191/01	17
Dómur ECJ frá 20. september 2001 í máli nr. C-383/99	17
Ákvarðanir OHIM	
Ákvörðun OHIM frá 4. ágúst 2003 í máli nr. R 120/2001-2	10
Danskir dómar	
U 1999.1406 H	58
U 2007.708 H	40, 44, 58
U 1955.78 H	40
U 1994.128 V	40
U 1999.1405 H	44
U 2007.480 H	44
U 1985.605 Ó	35
U 1994.871 H	51
U 1938.1029 H	59

Finnskir dómur

Dómur Hæstaréttar Finnlands í máli nr. 1994.23.....	38
Dómur Hæstaréttar Finnlands í máli nr. 2005.143.....	38
Dómur héraðsdóms Helsinki frá 1. nóvember 2006 í máli nr. 27766/2006	67

6.4. Myndaskrá

Mynd 1: Ferli umsókna hjá Einkaleyfastofu	15
---	----