

Fimmtudaginn 3. júní 1999.

Nr. 43/1999.

**Jón Viðar Magnússon og
Leifur P. Aðalsteinsson**

(Einar Gautur Steingrímsson hdl.)

gegn

Guðlaugu Steingrímsdóttur

Jóni Ólafssyni og

Barmahlíð sf.

(Steingrímur Pormóðsson hdl.)

Vörumerki. Framsal.

J og L létu skrá vörumerki í vörumerkjaskrá og notaði J það við rekstur söluturna. Hann seldi S rekstur eins söluturnsins með þeim skilmálum að honum væri heimilt að nota vörumerkið og auglýsa verslunina með því en heimild þessi væri bundin við nafn kaupanda og honum væri óheimilt að selja nafnið með versluninni ef til sölu kæmi. S seldi G og K verslunina og héldu þau rekstri söluturnsins áfram undir sama nafni. J og L stefndu G og K og kröfðust þess að þeim yrði meinað að nota vörumerkið. Þá kröfðust þeir bóta fyrir heimildarlausu notkun vörumerkisins um árabil. Leitt var í ljós að J hafði vitað um notkun þeirra G og K á vörumerkinu frá því þau keyptu reksturinn af S, meira en tólf árum áður en málið var höfðað. Var litið svo á, að þau hefðu sömu heimild til að nota nafnið og S hafði haft og voru þau sýknuð af kröfum J og L.

Dómur Hæstaréttar.

Mál þetta dæma hæstaréttardómararnir Guðrún Erlendsdóttir, Haraldur Henrysson og Hrafn Bragason.

Áfrýjendur skutu máli þessu til Hæstaréttar 4. febrúar 1999. Þeir krefjast þess, að stefndu verði bönnuð notkun vörumerkisins „Skalli“ og gert að fjarlægja allar merkingar með nafngiftinni „Skalli“ af verslunarhúsnæðinu að Hraunbæ 102 í Reykjavík. Þeir krefjast þess einnig, að stefndu verði dæmd til að ónýta auglýsingaefni, bréfsefni, reiknings-eyðublöð og umbúðir, klæðnað og annað sambærilegt, sem þau kunni að hafa undir höndum og auðkennt er með nafngiftinni „Skalli“, en til vara sviptingar þess. Þá krefjast áfrýjendur þess, að stefndu verði dæmd

til að greiða sér 4.680.000 krónur með dráttarvöxtum samkvæmt III. kafla vaxtalaga nr. 25/1987 frá stefnubirtingardegi. Loks krefjast þeir málskostnaðar í héraði og fyrir Hæstarétti.

Stefndu krefjast staðfestingar hins áfrýjaða dóms og málskostnaðar fyrir Hæstarétti.

Eins og fram kemur í hinum áfrýjaða dómi hafa stefndu frá miðju ári 1985 rekið verslun í verslunarhúsnæði að Hraunbæ 102 í Reykjavík undir vörumerkinu „Skalli“, en áfrýjendur hafa verið skráðir eigendur þess frá 5. febrúar 1979. Áfrýjandinn Jón hafði f.h. Lækjarbarsins hf. selt Dagmar J. Heiðdal og Sævari Karlssyni verslunina 1. janúar 1985. Var í kaup- og leigusamningi þeirra tekið fram, að þeim væri heimilt að nota og auglýsa verslunina undir nafninu „Skalli“, en heimildin næði eingöngu til þeirra og væri þeim óheimilt að selja verslunina með þessu nafni. Um mitt ár 1985 seldu Dagmar og Sævar stefndu verslunarreksturinn. Áfrýjandinn Jón seldi síðan húsnæðið 21. nóvember sama ár Smára Vilhjálmsyni. Í H-lið kaupsamnings þeirra er tekið fram, að kaupanda sé kunnugt um leigusamning frá 1. október 1985 milli áfrýjandans Jóns og stefndu og að stefndu hafi fallið frá forkaupsrétti að fasteigninni með yfirlýsingu 19. nóvember 1985. Í yfirlýsingunni, sem undirrituð er af áfrýjandanum Jóni og stefndu, er tekið fram, að stefndu falli frá forkaupsrétti að húsnæðinu, „sem verzlunin Skalli er staðsett í“.

Málsókn áfrýjenda byggist á því, að stefndu hafi notað firmanafnið í heimildarleysi. Stefnda Guðlaug bar fyrir dómi, að hún hefði gengið inn í framangreindan samning við Dagmar og Sævar og haft heimild til að nota nafnið „Skalli“. Þegar litið er til þess, sem að framan er greint, er ljóst, að áfrýjandinn Jón hafi frá upphafi vitað um notkun stefndu á firmanafninu og látið það viðgangast athugasemdalaust. Verður að líta svo á, að stefndu hafi sama leyfi til að nota nafnið og Dagmar og Sævar höfðu samkvæmt áðurgreindum samningi. Málsókn áfrýjenda er ekki byggð á samningnum, og ber þegar af þeirri ástæðu að sýkna stefndu af kröfum áfrýjenda.

Hinn áfrýjaði dómur verður því staðfestur um annað en málskostnað, en áfrýjendur greiði stefndu málskostnað í héraði og fyrir Hæstarétti eins og í dómsorði greinir.

D ó m s o r ð :

Hinn áfrýjaði dómur skal vera óraskaður um annað en málskostnað.

Áfrýjendur, Jón Viðar Magnússon og Leifur Þ. Aðalsteinsson, greiði stefndu, Guðlaugu Steingrímisdóttur og Jóni Ólafssyni persónulega og fyrir hönd sameignarfélagsins Barmahlíðar, 200.000 krónur samtals í málskostnað í héraði og fyrir Hæstarétti.

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur 9. desember 1998.

Mál þetta, sem dómtekið var 10. nóvember sl. er höfðað með stefnu útgefinni 23. febrúar sl. og birtri 27. febrúar sl.

Stefnendur eru Jón Viðar Magnússon, kt. 151244-4719, Vatnsendabletti 5, Kópavogi, og Leifur Aðalsteinsson, kt. 310160-2539, Dofrabergi 11, Hafnarfirði.

Stefndu eru Guðlaug Steingrímisdóttir, kt. 050445-2679, Fjarðarási 11, Reykjavík, og Jón Ólafsson, kt. 211247-4019, Breiðabakka, Hellu, persónulega og fyrir hönd sameignarfélagsins Barmahlíð s/f (Söluturninn Hraunbæ 102), kt. 690174-0309, Hraunbæ 102, Reykjavík.

Dómkröfur stefnenda eru þær að stefndu verði með dómi bönnuð notkun vörumerkisins „Skalli“. Þá er þess krafist að stefndu verði gert að fjarlægja allar merkingar með nafngiftinni „Skalli“ af verslunarhúsnæðinu að Hraunbæ 102 í Reykjavík. Þess er jafnframt krafist að stefndu verði dæmd til að ónýta auglýsingaefni, bréfsefni, reikningseyðublöð og umbúðir, klæðnað og annað sambærilegt sem stefndu kunna að hafa undir höndum og er auðkennt með nafngiftinni „Skalli“, en til vara til sviptingar þess. Þá er þess krafist að stefndu verði dæmd til að greiða stefnendum kr. 4.680.000 ásamt dráttarvöxtum frá stefnubirtingardegi skv. III. kafla vaxtalaga. Að lokum er krafist málskostnaðar að skaðlausu.

Dómkröfur stefndu eru þær að þau verði sýknuð af dómkröfum stefnenda og dæmdur málskostnaður að skaðlausu úr hendi þeirra. Í greinargerð var gerð krafa um frávísun en fallið var frá þeirri kröfu undir rekstri málsins.

Málavextir.

Málavöxtum er svo lýst í stefnu að stefnendur hafi 31. ágúst 1978 látið skrá vörumerkið „Skalli“ í vörumerkjaskrá, en heiti þetta er notað við rekstur söluturna á höfuðborgarsvæðinu og víðar og ýmist reknir af stefnendum eða öðrum sem stefnendur hafa gert sérstakan samning við. Stefndandi Jón Viðar mun um alllangt skeið hafa rekið söluturn með heitinu „Skalli“ að Hraunbæ 102 hér í borg.

Stefnandi Jón seldi 1. janúar 1985 þeim Sævari Karlssyni og Dagmar J. Heiðdal rekstur verslunarinnar að Hraunbæ 102. Í 7. gr. kaupsamningsins var tekið fram að kaupendum væri heimilt að nota og auglýsa verslunina undir nafninu „Skalli“ en heimild þessi væri eingöngu bundin við nöfn kaupenda og þeim væri óheimilt að selja nafnið með versluninni ef til sölu kæmi. Jafnframt var kaupendum óheimilt að selja eða leigja út verslunina með umræddu nafni.

Sævar og Dagmar seldu verslunina 12. júlí 1985 að sögn stefnenda og var hún tilgreind í kaupsamningi sem Sælgætisverslunin Hraunbæ 102 í Reykjavík. Kaupendur voru stefndu Guðlaug og Jón. Stefnandi Jón Viðar var þó enn eigandi húsnæðisins og leigði það stefndu þar til hann seldi húsnæðið 21. nóvember 1985. Stefnendur segjast hafa snúið sér aðallega að öðrum hlutum allt til ársins 1993 en á miðju því ári gengust þeir af fullum krafti í að markaðssetja vörumerkið „Skalli“. Frá þeim tíma hafa stefnendur ítrekað reynt að komast að samkomulagi við stefndu um notkun vörumerkisins en án árangurs. Var stefndu boðið að reka verslunina undir vörumerkinu „Skalli“ með því skilyrði að gengið yrði frá samkomulagi svo einsleitni í markaðssetningu yrði náð. Ekki náðist samkomulag með aðilum og var einna helst ágreiningur um þann ís sem seldur var í verslunum Skalla og fjármögnun á markaðssetningu vörumerkisins.

Stefndu Guðlaugu var ritað bréf 20. maí 1997 þar sem athygli var vakin á því að stefnendur hefðu skráð vörumerkið „Skalli“ og að stefndu væri með öllu óheimil notkun þess. Jafnframt var þess krafist að stefndu létu þegar af notkun sinni á vörumerkinu. Upplýst er í málinu að stefnda Guðlaug hefur haldið áfram notkun vörumerkisins og auglýst rekstur sinn undir heitinu „Skalli“. Þá er húsnæði stefndu að Hraunbæ 102 merkt með nafninu „Skalli“. Samkvæmt útskrift úr vörumerkjaskrá var vörumerkið skráð 5. febrúar 1979 og gildir skráningin til 5. febrúar 1999.

Málsástæður og lagarök.

Stefnendur byggja á því að stefndu hafi með háttsemi sinni stórlega brotið á lögvernduðum einkarétti stefnenda til notkunar á vörumerkinu „Skalli“, sbr. 4. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki, enda hafi þeir verið skráðir eigendur vörumerkisins allt frá árinu 1979. Með vísan til 42. gr. laganna sé því nauðsynlegt að banna með dómi notkun stefndu á vörumerkinu. Þar sem stefndu hafi með saknæmum hætti brotið gegn lögvörðum rétti stefnenda og hagnast á því, hafi stofnast réttur til handa stefnendum til hæfilegs endurgjalds fyrir hagnýtingu vörumerkisins, kr. 1.440.000, auk skaðabóta kr. 2.880.000, sbr. 43. gr. sömu laga. Verði ekki fallist á að 1. mgr. 43. gr. laganna eigi við beri stefndu að greiða ávinnning sinn af notkun vörumerkisins, sbr. 2. mgr. 43. gr. laganna. Fjárhæð kröfu fyrir hagnýtingu, kr. 1.440.000, segjast stefnendur finna út með hliðsjón af skilmálum fyrir notkun firmanafnsins, en þar er gert ráð fyrir því að leyfishafi greiði kr.

30.000 á mánuði fyrir notkunina. Hæfilegt endurgjald fyrir notkun í fjögur ár væri kr. 1.440.000, en stefnendur hafi allt frá árinu 1993 lagt gífurlega vinnu og fjármagn í markaðssetningu vörumerkisins. Stefnendur segja skaðabótakröfuna vera tvöfalda þá fjárhæð sem hæfileg þykir sem endurgjald fyrir hagnýtingu vörumerkisins. Stefnendur telja nauðsynlegt til að fyrirbyggja frekari misnotkun stefndu á vörumerkinu að stefndu verði dæmd til að ónýta eða vera svipt auglýsingaefni, bréfsefni, reikningseyðublöðum, umbúðum, klæðnaði og öðru því er stefndu kunni að hafa undir höndum og auðkennt er með nafninu „Skalli“, sbr. 44. gr. laga nr. 45/1997.

Stefndu byggja á því að frá þeim degi er þau keyptu verslunina að Hraunbæ 102 í júlí 1985 hafi þau rekin hana undir nafninu „Skalli“ án athugasemda af hálfu stefnenda. Hafi stefnendur ekkert hirt um þetta nafn þar til málarekstur þessi hófst og stefndu stundað rekstur sinn undir þessu einkenni átölulaust af hálfu stefnenda vel yfir tíu ár. Stefndu hafi því öðlast ákveðinn rétt yfir orðinu „Skalli“ sem verði ekki frá þeim tekinn með þeim hætti sem stefnendur geri nú tilraun til. Ljóst sé að með sölu verslunarinnar að Hraunbæ 102 og með löggerningum í framhaldi af sölunni hafi stefnendur afsalað sér nafninu „Skalli“. Stefnendur hafi ekki gætt þeirra skilyrða sem lög áskilja til að geta nú rúmlega 10 árum síðar gert slíkar kröfur er varða rekstur stefndu að Hraunbæ 102. Stefndu byggja á að vörumerkið „Skalli“ sé tæpast vörumerki, heldur nánast staðarheiti, sem öðlast hafi ríkan sess í hugum þess fólks sem býr í Árbænum. Stefndu mótmæla skaðabótakröfum þar sem ekkert liggi fyrir um að stefndu hafi sýnt af sér saknæmt athæfi. Þá verði tjón ekki sannað með þeirri tölulegu útlistun sem fram kemur í stefnu. Stefndu benda í greinargerð á að lög nr. 45/1997 hafi ekki öðlast gildi fyrr en árið 1997 og geti því ekki náð yfir þann ágreining sem hér er til úrlausnar. Við munnlegan flutning málsins var fallið frá þessari málsástæðu.

Stefndu styðja sýknukröfur sínar við réttarreglur kröfuréttarins um traustfang og tómlæti. Þá vísa stefndu til grunnraka III. kafla laga nr. 47/1968 og meginreglna um einkaleyfi.

Við aðalmeðferð málsins kom fyrir dóm til skýrslugjafar Dagmar Jóhanna Heiðdal, kt. 280857-3439. Hún kvaðst hafa rekið verslunina undir vörumerkinu „Skalli“ í 8 mánuði, en þá kvaðst hún hafa keypt verslun Skalla í Lækjargötu. Hún kvaðst hafa virt framsalsbannið í kaupsamningi og selt fyrirtækið sem sөлgætis- og tóbaksverslunina Hraunbæ 102 og ekki selt nafnið „Skalli“. Hún þorði ekki að fullyrða að hún hafi gert kaupendum grein fyrir því að henni væri óheimilt að framselja nafnið „Skalli“.

Stefnandi Jón Viðar skýrði svo frá fyrir dómi að hann hafi farið að nota nafnið „Skalli“ árið 1973. Hann kvaðst hafa hætt rekstrinum um tíma en hafið afskipti af honum aftur árið 1993. Hann kvað bréfið sem ritað var stefndu

Guðlaugu 20. maí 1997 hafa verið fyrsta skrefið sem stigið var til að stöðva notkun nafnsins.

Stefnda Guðlaug skýrði svo frá fyrir dómi að samkvæmt samningi hafi henni verið heimilt að nota vörumerkið „Skalli“ ótakmarkað. Hún kvað það nýtilkomið að stefndi Jón hafi viljað koma í veg fyrir notkun hennar á nafninu og taldi skýringuna aðallega vera ágreining milli þeirra um það hvaða ístegund ætti að selja í versluninni.

Umræddur samningur hefur ekki verið lagður fram í málinu og taldi stefnda Guðlaug hann hafa glatast. Við munnlegan flutning málsins byggðu stefndu á því að gögn málsins bentu til þess að stefnendur hefðu umræddan samning undir höndum og bæri því að styðjast við frásögn stefndu Guðlaugar um efni hans, sbr. 67. og 68. gr. laga nr. 91/1991. Stefnendur mótmæltu þessari málsástæðu sem of seint fram kominni.

Forsendur og niðurstaða.

Telja verður upplýst í máli þessu að stefndu hafi allt frá miðju ári 1985 rekið verslun í verslunarhúsnæði að Hraunbæ 102 hér í borg undir vörumerkinu „Skalli“. Samkvæmt vörumerkjaskrá hafa stefnendur verið skráðir eigendur þessa vörumerkis frá 5. febrúar 1979. Engin gögn hafa verið lögð fram í málinu sem benda til þess að stefnendur hafi heimilað stefndu þessa nafnnotkun, en ekki er annað í ljós leitt en að stefnendur hafi frá upphafi vitað um notkun stefndu á nafninu allan þennan tíma. Ekki hefur verið sýnt fram á að stefnendur hafi gert reka að því að gæta réttar síns fyrr en með bréfi til stefndu Guðlaugar 20. maí 1997. Þegar virt er 12 ára samfelld notkun stefndu á umræddu vörumerki, sem látin var átölulaus af hálfu stefnenda, verður að telja að stefnendur hafi fyrirgert rétti sínum fyrir tómlætis sakir. Verða stefndu því sýknuð af öllum kröfum stefnenda í máli þessu. Eftir þessum úrslitum ber að dæma stefnendur til að greiða stefndu kr. 150.000 í málskostnað.

Hjörtur O. Aðalsteinsson héraðsdómari kvað upp dóm þennan.

D ó m s o r ð :

Stefndu, Guðlaug Steingrímsdóttir og Jón Ólafsson, persónulega og fyrir hönd sameignarfélagsins Barmahlíð s/f, skulu vera sýkn af öllum kröfum stefnenda, Jóns Viðars Magnússonar og Leifs Aðalsteinssonar í máli þessu.

Stefnendur greiði stefndu kr. 150.000 í málskostnað.
