

Þriðjudaginn 15. desember 1987.

Nr. 241/1986. **A/S Freia**

(Kjartan Ragnarsson hdl.)

gegn

Freyju h.f.

(Viðar Már Matthíasson hdl.)

Vörumerki. Sératkvæði.

Dómur Hæstaréttar.

Mál þetta dæma hæstaréttardómararnir Magnús Thoroddsen, Guðmundur Skaftason, Guðrún Erlendsdóttir, Hrafn Bragason og Magnús Þ. Torfason.

Áfrýjandi hefur skotið máli þessu til Hæstaréttar með stefnu 9. september 1986 að fengnu áfrýjunarleyfi samkvæmt 2. mgr. 20. gr. laga nr. 75/1973. Hann krefst sýknu og málskostnaðar í héraði og fyrir Hæstarétti.

Stefndi krefst staðfestingar hins áfrýjaða dóms og málskostnaðar fyrir Hæstarétti.

Árið 1967 reis ágreiningur milli aðilja um hvort nota mætti norska orðið Freia í vörumerki er áfrýjandi lét skrá hér á landi. Því máli lauk með dómi sjó- og verslunardóms Reykjavíkur 9. maí 1969 með þeim málalokum að notkun orðsins var dæmd óheimil vegna ruglingshættu. Héraðsdómnum var ekki áfrýjað. Eigi að síður hélst viðskiptasamband málsaðila í óbreyttu formi til ársloka 1984 að því var þá slitið fyrir uppsögn áfrýjanda. Á þessu tímabili leitaði áfrýjandi leyfis stefnda til að fá að skrásetja vörumerki sitt Freia hér á landi. Sú málaleitan var hvorki samþykkt af stefnda né heldur verður á það fallist með áfrýjanda að hann hafi nú öðlast vörumerkjarétt hér á landi fyrir vörumerki sitt „Freia“ eftir ákvæðum 2. greinar laga um vörumerki nr. 47/1968 svo sem skiptum aðilja var háttað.

Áfrýjandi fékk vörumerkið P.P. LAKRISPASTILLER FREIA skráð sem merki nr. 14 1961 hinn 11. febrúar það ár. Um merki þetta var ekki sérstaklega fjallað í áðurgreindu máli fyrir sjó- og verslunardóminum. Hins vegar var áfrýjanda með nefndum sjó- og verslunardómi bannað að nota vörumerkið Freia, vegna ruglingshættu, án samþykkis stefnda. Áfrýjandi gat því ekki verið í góðri

trú, er hann lét endurskrásetja merkið P.P. Lakrispastiller Freia árið 1971. Með þessum athugasemdum, en að öðru leyti með skírskotun til forsendna hins áfrýjaða dóms, ber að staðfesta hann.

Eftir þessum málalokum verður áfrýjandi dæmdur til að greiða stefnda 200.000,00 krónur í málskostnað fyrir Hæstarétti.

Í máli þessu hefur verið lagður fram án þýðingar á íslensku fjöldi skjala á erlendum málum, sum þeirra frá íslenskum mönnum. Við ber að bókanir eftir vitnum hafi verið skráðar á ensku í þingbók. Þótt þess verði ekki krafist að sérhverju skjali á erlendu máli, sem lagt var fram, fylgi íslensk þýðing, verður að krefjast þess, að skjölum eða þeim hluta skjala er málsaðilar byggja munnlegan málf lutning sinn á fylgi þýðing löggilts skjalapýðanda. Er þetta aðfinnsluvert.

D ó m s o r ð:

Hinn áfrýjaði dómur á að vera óraskaður.

Áfrýjandi A/S Freia greiði stefnda Freyju h/f 200.000,00 krónur í málskostnað fyrir Hæstarétti.

Dómi þessum ber að fullnægja að viðlagðri aðför að lögum.

S é r a t k v æ ð i

hæstaréttardómaranna Guðmundar Skaftasonar og Hrafns Bragasonar.

I

Árið 1965 gerðist stefndi einkaumboðsmaður áfrýjanda á Íslandi fyrir sælgætisvörur og aðrar skyldar vörutegundir. Árið 1967 reis ágreiningur milli þeirra um hvort nota mætti norska orðið Freia í vörumerki er áfrýjandi lét skrá hér á landi. Því máli lauk með dómi sjó- og verslunardóms Reykjavíkur 9. maí 1969 með þeim málalokum að notkun orðsins var dæmd óheimil vegna ruglingshættu. Héraðsdómnum var ekki áfrýjað. Eigi að síður hélst viðskiptasamband málsaðila í óbreyttu formi til ársloka 1984 að því var þá slitið fyrir uppsögn áfrýjanda. Á árunum 1969 til 1979 voru takmarkanir á innflutningi sælgætisvara og sala áfrýjanda hér á landi lítil, en þó að jafnaði einhver. Árið 1980 var heimilaður innflutningur á sælgætisvörum og var sala áfrýjanda næstu ár að hann telur sem hér segir í tonnum talið: 1980 12,2, 1981 57,4, 1982 74, 1983

91,6 og 1984 63,9. Telur hann að árið 1983 hafi hann selt næstum jafnmikið á íslenskum markaði og stefndi. Þá kveðst áfrýjandi hafa auglýst vörur sínar í verulegum mæli hér á landi og hafi auglýsinga-kostnaðurinn á árunum 1983 og 1984 numið 490.659,00 norskum krónum og 379.522,00 íslenskum krónum árið 1985. Auðkennið „Freia“ hafi verið notað í auglýsingunum. Dómur sjó- og verslunardóms Reykjavíkur miðaðist við aðstæður fyrir um 20 árum. Með vísun til þess og þeirra breytinga sem að framan voru raktar þykir áfrýjandi eiga rétt á að fá dóm um ágreining þann er uppi er svo sem greinir í héraðsdómi.

II

Þess var að framan getið að sælgætisvörur áfrýjanda hafi um langan tíma, 1965-1984, verið seldar í einhverjum mæli hér á landi og síðustu árin í verulegu magni og miklu fé verið varið til auglýsinga. Þá hafa framleiðsluvörur áfrýjanda verið alþekktar í nágrennalöndunum árum saman. Ekki er komið fram í málinu að sérstaklega hafi verið samið milli málsaðila um afleiðingar þess að vörumerkjarétti, að stefndi dreifði hér framleiðslu áfrýjanda auðkenndri honum með merkinu Freia. Þegar á framangreind atriði er litið þykir verða að fallast á að merki áfrýjanda hafi náð hér markaðsfestu í skilningi 2. mgr. 2. gr. vörumerkjalaga nr. 47/1968. Mátti stefndi, eins og málum var háttað, búast við að svo kynni að fara, enda hafði áfrýjandi aldrei afsalað sér rétti til notkunar merkisins hér á landi. Í 2. mgr. 2. gr. vörumerkjalaganna er aðeins miðað við tiltekin hlutlæg skilyrði, en ekki hitt með hvaða heimild varan er sett á markaðinn. Líta verður svo á að hér sé ekki nema að hluta til um einkamálefni málsaðila að ræða, heldur varði málið einnig hagsmuni kaupenda á hinum frjálsa markaði. Af öllu framansögðu þykir eiga að dæma málið á grundvelli a-liðar 9. gr. og 10. gr. vörumerkjalaganna.

III

Megindeiluefni málsaðila er hvort ruglingshætta stafi af notkun merkis áfrýjanda, Freia, hér á landi nú. Í því sambandi er fyrst á það að líta að merkið hefur þegar náð markaðsfestu, en kynning merkisins á því stigi bægir mjög frá hættu á ruglingi. Þá seldi

stefndi sjálfur langan tíma vörur með merkinu, sem bendir til þess, að á þeim tíma hafi hann ekki álitid ruglingshættuna skaðlega. Framkvæmdastjóri hans hefur fyrir dómi talið, að fólk sem fæst daglega við sölu á vörum málsaðila geri sér góða grein fyrir þeim mun, sem á þeim er. Sjónmyndir merkjanna eru frábrugðnar og ending norska orðsins Freia er óíslenskuleg og á sér ekki hliðstæður í málinu svo um sé getandi. Hins vegar eru orðin Freia og Freyja það hljómlík eftir íslenskum framburði að hætta kann að vera á ruglingi af þeim sökum. Ætti sá ruglingur einkum við um kynningu merkjanna í munnlegri notkun merkisins. Minni hætta virðist á ruglingi hjá kaupendum varanna, sem hafa merkin á vörunum. Bendir könnun Hagvangs h.f., sem greind er í héraðsdómi, ákveðið til þessa.

Að þessu athuguðu þykir eiga að meta hagsmuni málsaðila svo, að réttur hins yngra merkis eigi að víkja fyrir rétti hins skráða merkis að því er tekur til munnlegrar kynningar þeirra. Telst sú ákvörðun heimil samkvæmt 10. gr. vörumerkjaganna.

IV

Mál þetta er rekið sem staðfestingarmál á lögbanni, sem stefndi fékk lagt við notkun orðsins Freia til auðkenningar á vörum sínum. Skýra ber hinn áfrýjanda dóm að þessu leyti með hliðsjón af 1. mgr. 4. gr. vörumerkjaganna. Þykir því samkvæmt framanrituðu eiga að fella lögbannið úr gildi að öðru leyti en því, að áfrýjanda skal óheimilt að auglýsa eða kynna merkið Freia í hljóðvarpi eða öðrum hljóðmiðlum.

V

Með vísun til þess sem áður er sagt um markaðsfestu merkis áfrýjanda hér á landi þykir eiga að fella úr gildi lögbann við notkun vörumerkjanna nr. 14/1961 P.P. LAKRISPASTILLER FREIA og nr. 344/1982 FREIA HELNÖTT með sama skilmála og greinir í IV hér að framan.

VI

Eftir atvikum þykir rétt að málskostnaður í héraði og fyrir Hæstarétti falli niður.

Við erum sammála um aðfinnslur meirihluta dómara um meðferð málsins í héraði.

Samkvæmt framanrituðu ætti dómsorð að hljóða þannig:

Lögbann það sem lagt var á í fógetarétti Reykjavíkur hinn 9. apríl 1985 að kröfu stefnda, Freyju h.f., er staðfest þannig að samkvæmt því er stefnanda, A/S FREIA, óheimilt að auglýsa eða kynna merkið Freia í hljóðvarpi eða öðrum hljóðmiðlum.

Staðfest er lögbann við notkun vörumerkjanna nr. 344/1982 FREIA HELNÖTT og nr. 14/1961 P.P. LAKRISPASTILLER FREIA með sama skildaga og greinir í næstu málsgrein hér á undan.

Málskostnaður í héraði og fyrir Hæstarétti fellur niður.

Dómur bæjarþings Reykjavíkur 31. janúar 1986.

Mál þetta, sem tekið var til dóms að loknum munnlegum málflutningi þann 10. janúar sl., höfðaði Freyja hf., Kársnesbraut 104 Kópavogi, fyrir bæjarþinginu gegn Þórði Gunnarssyni hrl., f.h. A/S Freia, Johan Throne Holsts Plass 1, Osló, Noregi, með þingfestingu málsins 14. maí 1985. Réttarstefna var gefin út í málinu 16. apríl 1985.

Dómkröfur stefnanda í stefnu eru þær að staðfest verði lögbann það sem lagt var á í fógetarétti Reykjavíkur 9. apríl 1985 við því í fyrsta lagi, að stefndi noti hér á landi orðið FREIA sem vörumerki, firmanafn eða annars konar merki, skráð eða óskráð, hvort sem er orðmerki eitt sér eða í samsetningum eða myndmerki sem hefur að geyma mynd af orðinu FREIA, og í öðru lagi við því sérstaklega, að stefndi noti vörumerki nr. 344 frá 1982 „FREIA HELNÖTT“, skráð í nafni stefnda hér á landi hinn 12. nóvember 1982.

Í þriðja lagi krefst stefnandi þess að stefnda verði gert skylt með dómi að afmá úr vörumerkjaskrá vörumerki nr. 344/1982 „FREIA HELNÖTT“ og vörumerki nr. 14/1961, sem er myndmerki og inniheldur stafina „P.P.“ og orðin „LAKRISPASTILLER FREIA“.

Þá krefst stefnandi málskostnaðar alls, þ.m.t. málflutningslaun og lögbannskostnað að mati dómsins. málsins 14. maí 1985 til greiðsludags.

Þá krefst stefnandi málskostnaðar alls, þ.m.t. málflutningslauna og lögbannskostnaðar að mati dómsins.

Dómkröfur stefnda eru þær að hann verði sýknaður af öllum kröfum stefnanda. Þá krefst hann og málskostnaðar að skaðlausu úr hendi stefnanda.

Stefndi gerði í upphafi kröfu um það að kröfu stefnanda um staðfestingu á lögbanni yrði vísað frá dómi. Sérstakur málf lutningur fór fram um frávisunarkröfu stefnda og með úrskurði sem kveðinn var upp 31. október sl. var henni hrundið.

Málavextir, málsástæður og lagarök.

Með dómi sjó- og verslunardóms Reykjavíkur 9. maí 1969 í málinu nr. 10/1968, Sælgætis- og efnagerðin Freyja (en stefnandi þessa máls er rétttaki þess fyrirtækis) gegn Aksjeselskapet Freia, sem er stefndi í máli þessu, var stefnda dæmt óheimilt án samþykkis stefnanda að auðkenna hér á landi sælgætisvörur sínar og skyldar vörur með orðinu FREIA og átti það við þótt bætt væri við staðarheitum. Dómi þessum var ekki áfrýjað til Hæstaréttar.

Við munnlegan flutning máls þess sem hér er til úrlausnar var því lýst yfir af hálfu stefnanda að fyrsti liður dómkrafna hans væri byggður á þeim rétti sem dómurinn frá 1969 hefði staðfest honum til handa og dómkröfurnar nákvæmlega þær sömu og fælust í dómsorðinu. Dómkröfurnar bæri að skilja svo, þrátt fyrir orðalagið, að þær væru takmarkaðar við sælgætisvörur og skyldar vörur. Lögbannsbeiðni sín hefði og lotið sömu takmörkunum. Lögbanns hefði verið beiðst til að framfylgja dóminum frá 1969 en stefnandi ætti nú ekki vól á annarri betri leið í því skyni.

Í fyrsta lið stefnukrafna væri engin krafa gerð umfram þann rétt sem dómurinn frá 1969 hefði ákvarðað til handa stefnanda.

Rétt er að geta þess að orðalag í fyrsta lið krafna í stefnu, lögbanni fógeta og í lögbannsbeiðni er hið sama.

Forsaga máls þessa er sú að árið 1917 var stofnað fyrirtækið Súkkulaði- og konfektgerðin Freyja. Fyrirtækið hóf starfsemi sína sama ár og framleiddi Freyjusælgæti. Árið 1920 var fyrirtækið skráð í firmaskrá Reykjavíkur. Árið 1933 var stofnað fyrirtækið Sælgætis- og efnagerðin Freyja hf. og tók það fyrirtæki við öllum réttindum og skyldum Súkkulaði- og konfektgerðarinnar Freyju. Sama ár var fyrirtækið skráð í hlutafélagaskrá Reykjavíkur og vörumerki firmans skráð sem vörumerki nr. 50/1933.

Lýsing vörumerkisins er svohljóðandi:

„Mynd af ketti með kryppu og rófuna upp. Beggja megin við myndina stendur orðið VÖRUMERKI skift. Undir merkinu er letrað á borða orðið: FREYJA.“

Tekið er fram að merkið sé skrásett fyrir súkkulaðisvörur og aðrar framleiðsluvörur verksmiðjunnar.

Skráning vörumerkisins var endurnýjuð árin 1943, 1953, 1964 og 1981. Skráning merkisins var hins vegar ekki endurnýjuð árið 1974 og merkið því ekki skráð á tímabilinu frá 1974 til 1981.

Þegar vörumerkið var skráð árið 1981 hafði því verið breytt að nokkru. Það er nú samansett af ketti með kryppu og undir þá mynd er letrað orðið Freyja með stílfærðum hætti (logo). Þess er getið að merkið sé skráð fyrir allar vörur í 30. flokki vöruskrárinnar.

Árið 1974 var stofnað fyrirtækið Freyja sf. og tók það fyrirtæki við réttindum og skyldum Sælgætis- og efnagerðarinnar Freyju hf. Árið 1980 var stofnað fyrirtækið Freyja hf. og tók það fyrirtæki við réttindum og skyldum Freyju sf. Sem fyrr segir er Freyja hf. stefnandi þessa máls.

Árið 1898 var í Osló í Noregi stofnað hlutafélagið A/S Freia Schokoladefabrik og var það þannig skráð í hlutafélagaskrá Oslóar. Fyrirtækið hefur verið að sögn forráðamanna þess stærsti framleiðandi súkkulaðis og annars sælgætis í Noregi frá árinu 1909 og nú á öllum Norðurlöndum. Árið 1949 var orðið Schokoladefabrik fellt brott úr firmaheitinu og er það nú eingöngu A/S Freia. Stefndi hefur framleitt sælgætisvörur undir firmaheitinu og vörumerkinu FREIA. Þetta vörumerki kveður stefndi vera skráð í einni eða annarri mynd í 23 löndum og framleiðsluvörurnar séu seldar til 18 landa.

Árið 1961 fékk stefndi skráð hér á landi vörumerki nr. 14/1961, sem er myndmerki og inniheldur stafina „P.P.“ og orðin „LAKRIS-PASTILLER FREIA“. Sú skráning hefur jafnan verið endurnýjuð. Stefndi kveður sér ekki hafa verið kunnugt um þessa skráningu fyrr en í lögbanamáli því sem var undanfari þessarar málshöfðunar.

Árið 1966 fékk stefndi skráð hér á landi vörumerki nr. 209/1966, FREIA Melkesjokolade, Extra kvalitet. Með áðurgreindum dómi sjó- og verslunardóms frá 1969 var stefnda bönnuð notkun þessa vörumerkis og honum dæmt skylt að láta afmá skráningu þess sem hann gerði.

Árið 1982 fékk stefndi skráð hér á landi vörumerki nr. 344/1982, „FREIA HELNÖTT“.

Í málinu hefur verið lögð fram skrá yfir vörumerki er stefndi átti skráð hér á landi 6. janúar 1986. Fer hún hér á eftir.

<i>Vörumerki</i>	<i>Skrás.nr.</i>	<i>Dags.</i>	<i>Endurn.</i>
DAJM	358/1981	29.12.81	
EXCELLENCE	262/1966	01.11.66	06.08.76
FIRKLØVER	70/1966	15.08.66	18.05.76
KONG HAAKON	359/1981	29.12.81	
KVIKK LUNSI	190/1966	15.09.66	18.05.76
MALKYL	174/1967	30.06.67	04.04.77
MENUETT	183/1960	19.11.60	12.09.80
MONOLIT	361/1981	29.12.81	
NON STOP	360/1981	29.12.81	

1713

<i>Vörumerki</i>	<i>Skrás.nr.</i>	<i>Dags.</i>	<i>Endurn.</i>
pp (figm.)	14/1961	11.02.61	11.01.71
QUIPS	151/1962	20.10.62	02.08.72
SESEM	8/1975	22.01.75	
SMIL	44/1961	08.03.61	12.01.71
TOFFIN	24/1973	16.01.73	
TWIST	184/1960	19.11.60	12.09.80
VIPS	220/1960	03.12.60	12.09.80
FREIA HELNUTT	344/1982	12.11.82	

Aðilar þessa máls höfðu með sér samvinnu þess eðlis að stefnandi og áður forverar hans tóku að sér sem einkaumboðsmenn stefnda að dreifa framleiðsluvörum hans hér á landi gegn greiðslu umboðslauna. Samvinna þessi hófst árið 1965 og stóð meira og minna allt til ársloka 1984 er stefndi sleit henni með formlegum hætti.

Fram hafa verið lagðar upplýsingar um það magn sem selt var árlega héraendis af vörum stefnda allt frá árinu 1967 og einnig um verðmæti vörunnar í norskum krónum nokkur hin síðari ár. Upplýsingarnar eru þessar:

Ár	Kiló	Verðmæti
1967	998	
1968	246	
1969	194	
1971	2354	
1972	4308	
1973	5096	
1974	6756	
1975	1757	
1976	680	
1977	ca. 1400	23.627,00
1978	ca. 2200	40.327,00
1979	5459	111.354,00
1980	12215	332.000,00
1981	57446	1.664.035,00
1982	74073	2.349.078,00
1983	91650	3.016.949,00
1984	63951	2.298.136,00

Eins og sjá má varð veruleg aukning innflutnings á vörum stefnda hingað til lands frá og með árinu 1980. Hún mun eiga rætur sínar að rekja til

þess að um þær mundir var aflétt þeim hömlum sem verið höfðu á innflutningi sælgætis. Fastara form mun hafa verið á samstarfinu frá þeim tíma án þess þó að endanlegir skriflegir samningar væru gerðir þar um.

Hinn 5. september 1980 ritaði stefndi Freyju sf. bréf þar sem m.a. stendur eftirfarandi:

„Det prinsipielle spørsmål om hvem skal bekoste reklameutgifter ble reist og i prinsippet bør reklamekostnader bekostes av A/S Freia. I tråd med vår generelle policy skal vi på alle markeder som bearbeides med Freia-reklame ha Freia-navnet registrert. Dette må Freyja s.f. gi sin godkjennelse til.“

Af hálfu Freyju sf. var þessu bréfi svarað með bréfi dags. 26. september 1980. Þar stendur m.a. eftirfarandi:

„Regarding the registration of Freia A/S, the board of Freyja s.f. feels reluctant to give its consent for the time being, in view of the present difficulties and the similarities in the names of the firms. However we stress our intentions to increase imports from your firm.“

Forsvarsmenn stefnda sem fyrir dóminn komu, þeir Per Throne-Holst framkvæmdastjóri og Alf Kjærnes framkvæmdastjóri útflutningsdeildar, könnuðust ekki við það sem sína skoðun að stefndi þyrfti leyfi stefnanda til þess að skrá vörumerki sín hér á landi.

Stefndi kveður kostnað við auglýsingar á vörum sínum hér á landi hafa numið norskum krónum 207.959,00 árið 1983, 282.700,00 árið 1984 og íslenskum krónum 379.523,00 árið 1985. Frekari upplýsingar um auglýsingakostnað stefnda er ekki að finna í málinu.

Er samstarfi stefnanda og stefnda lauk varð Íslenska verslunarfélagið umboðsmaður stefnda hér á landi. Þá var að sögn forráðamanna stefnda töluvert magn af vörum í tollvörugeymslunni í Reykjavík. Hinn nýi umboðsmaður mun hafa dreift u.þ.b. 10 tonnum af þeim vörum frá því seinni partinn í janúar til 7. mars sl., en þá úrskurðaði borgarfégeti að lögbann færi fram að kröfu stefnanda gegn tryggingu sem lögð var fram 9. apríl sl. Lögbannsmálið var fyrst tekið fyrir 15. febrúar 1985. Stefndi kveðst hafa orðið að fleygja vörum sem í tollvörugeymslunni voru vegna þess að þær hafi verið orðnar of gamlar til sölu.

Stefnandi kveður sölu á vörum sínum hafa aukist mjög þegar lögbannið var lagt á, og kvað framkvæmdastjóri stefnanda að þá aukningu væri aðeins hægt að rekja til þess að hætt var að dreifa vörum stefnda hérlendis, en ekki til neinna annarra breyttra aðstæðna stefnanda. Stefnandi hefur gert samanburð á aukningu sölu framleiðsluvara sinna milli áranna 1983 og 1984 annars vegar og 1984 og 1985 hins vegar. Stefnandi seldi 96,7 tonn árið 1983, 111,1 tonn árið 1984, aukning 14,95% á milli ára, 144 tonn kveðst stefnandi hafa selt árið 1985 og aukning frá árinu 1984 hafi verið

31,93%. Þess ber að gæta að framangreindar prósentutölur virðast ekki nákvæmar miðað við aukningu heildarsölu en hugsanleg skekkja skiptir ekki máli hér. Hins vegar virðast þær rétt meðaltala mánaðarlegrar söluaukningar hvors árs. Rétt þykir að taka hér upp þessar upplýsingar í heild:

	1983		1984		1985
	<i>tn.</i>	<i>AUKNING</i>	<i>tn.</i>	<i>AUKNING</i>	<i>tn.</i>
JANÚAR	6,80	20,59%	8,20	25,61%	10,30
FEBRÚAR	8,80	11,36%	9,80	4,08%	10,20
MARS	9,10	10,99%	10,10	14,85%	11,60
APRÍL	7,60	-3,95%	7,30	47,95%	10,80
MAÍ	7,90	27,85%	10,10	30,69%	13,20
JÚNÍ	8,40	25,00%	10,50	24,76%	13,10
JÚLÍ	9,00	4,44%	9,40	30,85%	12,30
ÁGÚST	5,60	14,29%	6,40	85,94%	11,90
SEPTEMBER	9,50	11,58%	10,60	20,75%	12,80
OKTÓBER	8,00	10,00%	8,80	48,86%	13,10
NÓVEMBER	9,00	27,78%	11,50	22,61%	14,10
DESEMBER	7,03	19,49%	8,40	26,19%	10,60
	96,73	14,95%	111,10	31,93%	144,00

Framkvæmdastjóri stefnanda, Flosi Kristjánsson, kvað árlegt framleiðslumagn stefnanda hafa verið nokkuð jafnt undanfarin ár, 100-150 tonn á ári. Árið 1979 hefði framleiðslumagnið verið 150 tonn en árið 1985 144 tonn. Framleiðsluverðmætið árið 1985 hefði verið u.þ.b. 40 milljónir króna. Sú söluaukning sem orðið hefði eftir að lögbannið var lagt á væri fyrst og fremst til komin vegna lögbannsins en ekki af öðrum ástæðum.

Stefnandi hefði tekið um mitt ár 1984 alsjálfvirka súkkulaðimótunarvél og þá hefði framleiðslugetan aukist mjög mikið.

Sælgætismarkaðurinn hérlendis hefði eitthvað stækkað á árinu 1985. Hlutdeild íslenskra fyrirtækja í markaðnum hefði farið minnkandi. Hlutdeild stefnanda í markaðnum hefði þó heldur farið vaxandi.

Ágreiningur aðila málsins snýst að verulegu leyti um það hvort hætta sé á því að villst verði á viðskiptalegum uppruna framleiðsluvara aðila. Fyrirtækið Hagvangur hf. framkvæmdi fyrir stefnda svokallaða vettvangskönnun til þess að leiða í ljós hvort slíkri ruglingshættu væri til að dreifa. Rétt þykir að taka upp í dóminn niðurstöður þessarar könnunar. Þær eru ritaðar á ensku. Dómurinn sá ekki ástæðu til þess að láta þýða þetta skjal. Niðurstöðurnar eru svohljóðandi:

„1.0. PROLOGUE

Following are the results of the survey by Hagvangur Ltd., for A/S Freia in Norway.

The purpose of the survey was to find out whether buyers/consumers of sweets discerned between the products and the trademark of Freia A/S in Norway and Freyja Ltd. in Iceland.

2.0. MAIN RESULTS

To find out whether people discern between products from Freia A/S and Freyja Ltd., questions concerning the following points were put to the participants.

- I. The names of the firms
- II. Products
- III. Trademarks

I. Names (questions 1 and 3).

When just the name Freia/Freyja was *read* many of the participants did *not* realize that two separate producers were involved, as the results of questions 1 and 3 show.

Question 1:

Can you tell me whether the producers of the following trademarks are native, foreign or both?

	<i>Native</i>	<i>Foreign</i>	<i>Both</i>
Freia/Freyja	33,1%	4,0%	62,9%

Question 3:

Can you tell me where sweets by the name Freyja/Freia are produced?

Iceland	22,9%
Norway	6,1%
Iceland and Norway	54,8%
Something else	4,7%
Doesn't know	11,3%

II. Products (questions 2 and 6).

Those interviewed, in most cases, discerned clearly between the products of Freia A/S and Freyja Ltd. both when shown separately and when shown with products of others.

Question 2:

Can you tell me whether the products are native or foreign?

	<i>Native</i>	<i>Foreign</i>	<i>Both</i>
Freia	5,2%	92,0%	2,8%
Freyja	94,1%	2,4%	3,5%

Question 6:

Can you tell me whether the following products are made by Freyja in Iceland or by Freia in Norway?

	<i>Iceland</i>	<i>Norway</i>	<i>Doesn't know</i>
Twist	4,5%	91,5%	4,0%
Draumur	90,5%	5,2%	4,3%
Staur	94,6%	3,3%	1,9%
Dajm	5,5%	89,8%	4,7%
Firklöver	0,7%	97,9%	1,4%
Möndlur	87,2%	7,1%	5,7%

III. Trademarks (Questions 4 and 5).

When a card with the trademark of Freia A/S was shown 21,7% thought it to be the trademark of Freyja Ltd., as the results of questions 4 and 5 indicate.

Question 4:

Do you know this trademark?

Yes	96,4%
No	2,8%
Doesn't know	0,7%

Question 5:

In which country are goods by this trademark produced?

Iceland	21,7%
Norway	56,0%
Something else	4,7%
Doesn't know	17,5%

Rétt þykir að taka upp í dóm þennan þann hluta forsendna dóms sjó- og verslunardóms Reykjavíkur frá 1969 er snertir deiluefnið í þessu máli svo og dómsorðið. Forsendurnar eru svohljóðandi:

„Um 1. kröfulið stefnanda.

Stefndi hefur með skrásetningu vörumerkja sinna, fyrst og fremst vörumerkisins nr. 209/1966, ótvírætt sýnt í framkvæmd hug á því að öðlast rétt til að nota orðið Freia sem lið í auðkenningu á framleiðsluvörum sínum hér á landi. Þykir stefnandi eiga skýlausan rétt til þess að fá úrlausn dómstóla um lögmæti slíkrar notkunar af hálfu stefnda, sbr. nú 1. mgr. 26. gr. laga nr. 47/1968.

Uppruni norska orðsins FREIA er hinn sami og íslenska orðsins FREYJA, og er óumdeilt að framburður þeirra í íslensku máli sé hinn sami. Augljóst er, þótt stafsetning norska orðsins FREIA og íslenska orðsins FREYJA sé ekki hin sama, að notkun þessara tveggja orða á sams konar framleiðsluvörum á markaði hér á landi er til þess fallin að valda ruglingi.

Svo sem áður greinir var á árinu 1920 skrásett í firmaskrá Reykjavíkur SUKKULADE OG KONFEKTGERÐIN FREYJA, sem samkvæmt skýrslu stefnanda hafði starfað frá því á árinu 1917 og þá undir nafninu SÆLGÆTISGERÐIN FREYJA. Af málflutningi aðilja má ráða að stefnandi, sem stofnsett var og skrásett á árinu 1933, sé rétttaki fyrrnefnds félags. Á sama ári tók stefnandi upp vörumerki fyrir framleiðslu sína sem var skrásett 9. desember 1933 og áður er lýst. Stefnandi hefur notað orðið FREYJA bæði eitt sér, með ýmsum leturgerðum, og í umræddu vörumerki til að auðkenna framleiðslu sína. Verður að telja að með þessari notkun um áratuga skeið, sem er alkunn og ómótmælt, hafi stefnandi áunnið sér lögverndaðan rétt til að auðkenna framleiðsluvörur sínar á markaði hérlendis með orðinu FREYJA. Verður ekki fallist á það með stefnda að uppruni orðsins eða notkun þess að öðru leyti í íslensku máli standi því í vegi. Þegar þetta er virt verður að fallast á það með stefnanda, að stefnda sé óheimilt án samþykkis stefnanda að auðkenna hér á landi sælgætisvörur sínar og skyldar vörur með orðinu FREIA, og á það einnig við þótt bætt væri við staðarheitum, svo sem greinir í varakröfu stefnda. Ekki verður fallist á það með stefnda að stefnandi hafi gefið þennan rétt sinn eftir með því að sjá um dreifingu á vörum hér á landi fyrir stefnda á árunum 1965-1967 fyrir samtals um 70.000,00 norskar krónur. Einnig er þá haft í huga að ákvæði 8. gr. Parísarsamþykktarinnar, sem með lögum nr. 102/1961 var veitt gildi hér á landi, verða ekki talin víkja ofangreindum rétti stefnanda til hliðar, þar sem stefndi leitaði ekki, að því er séð verður, eftir að koma framleiðsluvörum á markað hér á landi fyrir en á árinu 1965 og þá fyrir milligöngu stefnanda.

Kröfugerð stefnanda samkvæmt þessum kröfulið er mjög víðtæk og hefur því verið sérstaklega mótmælt af hálfu stefnda. Með hliðsjón af því og málsatvikum að öðru leyti þykja eigi efni til að kveða nánar á um rétt stefnanda en hér að ofan er rakið.“

Dómsorðið er svohljóðandi:

„Stefnda, Aksjeselskapet Freia, er óheimil framangreind notkun orðsins Freia.

Stefnda er skylt að láta afmá úr vörumerkjaskránni fyrrgreint vörumerki nr. 209/1966 innan fjögurra vikna frá lögbirtingu dóms þessa.

Stefndi greiði stefnanda, Sælgætis- og efnagerðinni Freyju h.f., kr. 30.000,00 í málskostnað innan 15 daga frá lögbirtingu dóms þessa að viðlagðri aðför að lögum.“

Af hálfu stefnanda er því haldið fram að lögbann hafi verið eins og á stóð eina raunhæfa og virka réttarúrræðið sem stefnandi gat gripið til í því skyni að framfylgja dómi sjó- og verslunardómsins frá 1969. Það hafi honum verið nauðsynlegt vegna síendurtekinnna brota stefnda árið 1985 á vörumerkjarétti stefnanda, þegar stefndi hafi auglýst vörur sínar og selt hér á landi undir vörumerkinu og firmaheitinu FREIA án samþykkis stefnanda. Öll skilyrði lögbanns bæði almenn og sérstök hafi verið fyrir hendi.

Að öðru leyti byggir stefnandi kröfur sínar í málinu á því að hann sé eigandi firmanafnsins FREYJA og vörumerkisins nr. 183/1981. Vörumerki þetta hafi upphaflega verið skráð árið 1933 og sé það enn. Stefnandi hafi því í 60 ár borið firmanafnið FREYJA og framleitt Freyju-sælgæti allan þann tíma. Vörumerki stefnanda njóti því vegna skráningarinnar og samfelldrar notkunar verndar 4. gr. vörumerkjalaga nr. 47/1968, enda fái 8. gr. Parísarsamþykktarinnar um vernd eignarréttinda á sviði iðnaðar, sbr. lög nr. 102/1961, engu breytt þar um. Því sé ljóst að stefndi megi ekki auglýsa vörur sínar á Íslandi án samþykkis stefnanda, m.a. vegna dómsins frá 1969. Fram sé komið að stefndi hafi staðið í þessari meiningu, sbr. m.a. bréf hans til Freyju sf. 5. september 1980. Stefnandi hafi samþykkt að stefndi auðkenndi hér á landi framleiðsluvörur sínar undir firmaheitinu og vörumerkinu FREIA, en það samþykki sé ekki lengur fyrir hendi. Stefnandi hafi og fengið greiðslur frá stefnda fyrir þessa heimild í formi umboðslauna.

Stefndi hafi þrátt fyrir að samþykki stefnanda hafi ekki lengur verið fyrir hendi haldið áfram að auðkenna framleiðsluvörur sínar hér á landi með FREIA-nafninu af ásetningi og gegn betri vitund um heimildir sínar. Háttsemi stefnda varði við 37. gr. vörumerkjalaga nr. 47/1968 og sé bótaskyld samkvæmt 1. mgr. 38. gr. laganna.

Vörumerki aðila séu keimlík og veruleg hætta á því að neytendur og aðrir þeir sem með vörurnar sýsli ruglist á viðskiptalegum uppruna þeirra enda sé í báðum tilvikum um sælgætisvörur að ræða.

Augljóst sé að villst verði á norska orðinu Freia og íslenska orðinu Freyja. Þau séu af sama uppruna, sömu merkingar, beygist eins á íslensku, séu borin eins fram og að auki svipuð að rithætti.

Í þessu sambandi nægi að hætta sé fyrir hendi á ruglingi til þess að stefnandi geti fengið bann lagt við notkun stefnda á vörumerki hans og firmanafni. Því sé slegið föstu í dómi sjó- og verslunardóms frá 1969 að slík ruglingshætta sem hér um ræði sé fyrir hendi en stefndi sé bundinn af þeim dómi. Engar þær aðstæður hafi breyst sem leysi stefnda undan þeim skyldum sem dómurinn leggi honum á herðar. Af þessu sé ljóst að stefndi megi ekki auglýsa og selja vörur sínar hér á landi án samþykkis stefnanda.

Þessu til viðbótar staðfesti niðurstaða vettvangskönnunar Hagvangs hf. að ruglingshætta sé fyrir hendi.

Að því er varði þá kröfu stefnanda að vörumerkið nr. 14/1961, P.P. LAKRISPASTILLER FREIA, verði afmáð úr vörumerkjaskránni, þá verði að líta svo á að dómurinn frá 1969 hafi fellt það úr gildi, þar sem hér sé um að ræða sælgætisvöru sem auðkennd sé með orðinu FREIA. Vörumerkið falli því beint undir dómsorðið. Þar sem tilkynning um skráningu og endurskráningu vörumerkisins hafi verið afhent í vondri trú vegna dómsins frá 1969 eigi 8. gr. vörumerkjaganna ekki við um þetta vörumerki. Vond trú stefnda girði fyrir að hann geti unnið nokkurn rétt vegna hugsanlegs tómlætis stefnanda.

Með sama hætti sé ljóst að vörumerkið nr. 344/1982 FREIA HELNÖTT hafi stefndi skráð í vondri trú. Bæði hafi hann vitað um dóminn frá 1969 og eins hafi hann sjálfur talið að hann þyrfti leyfi stefnanda til þess að nota vörumerki sem hefði að geyma orðið FREIA.

Vörumerkjaréttur stefnanda sem helgist af skráningu, markaðsfestu og samfelldri notkun frá árinu 1917 gangi því fyrir.

Um skaðabótakröfu sína vísar stefnandi til 38. gr. vörumerkjagala og telur að skilyrði 1. mgr. um ásetningsbrot sé fyrir hendi. Stefndi hafi ákveðið með atbeina nýs umboðsmanns síns að dreifa vöru sinni hér á landi á árinu 1985 undir vörumerkinu FREIA þrátt fyrir samstarfsslit við stefnanda og afturköllun samþykkis stefnanda á því að stefndi mætti nota vörumerki með orðinu Freia hér á landi. Fyrir liggja að stefndi hafi talið sig þurfa heimild stefnanda til þessarar notkunar og honum hafi verið kunnugt um það bann sem við henni hafi verið lagt í dómnum frá 1969. Því sé ótvírætt að um ásetningsbrot stefnda hafi verið að ræða.

Í tilviki eins og því sem hér um ræði sé ávallt erfitt um nákvæma sönnun tjóns, enda sé nákvæmrar sönnunar á þessu sviði réttarins ekki krafist. Ennfremur sé við ásetningsbrot gerðar minni kröfur um sönnun tjóns sem af því leiði. Bætur verði að meta að álitum.

Krafa stefnanda um bætur nemur kr. 630.000,00. Stefnandi miðar við í útreikningum sínum í stefnu að stefndi hafi selt 7 tonn af vörum sínum á árinu 1985 hérlendis að f.o.b. verðmæti kr. 2.100.000,00 og nemur skaða-

bótakrafan því 30% af þeirri fjárhæð. Þá bendir stefnandi á að samkvæmt upplýsingum stefnda í málinu hafi hann gert ráð fyrir að hagnaður hans af vörusölu hérlendis hefði að meðaltali orðið kr. 445.055,00 á mánuði á tímabilinu 1984 - 1986 og ársfjórðungslegt tap hans kr. 1.335.165,00. Þá bendir stefnandi á það að samkvæmt upplýsingum stefnda um innflutning á vörum hans hingað til lands árið 1984 nemi verðmæti 10 tonna sem upplýst sé að stefndi hafi selt hérlendis á árinu 1985 kr. 1.951.375,20 miðað við meðalverð hvers kíló norskar krónur 34,80 og gengi íslensku krónunnar 10. janúar 1986 kr. 5,6074 á móti norskri krónu. Sé miðað við meðalverðið norskar krónur 43,40 nemi upphæðin kr. 2.433.611,00.

Þessar tölulegu staðreyndir beri að hafa í huga við ákvörðun bótafjárhæðar, sbr. 2. mgr. 38. gr. vörumerkjálaga.

Þá bendir stefnandi á að veruleg aukning hafi orðið á sölu framleiðsluvara stefnanda eftir að lögbannið var lagt á og sanni það að stefnandi hafi orðið fyrir umtalsverðu tjóni.

Svo sem áður er frá greint hefur stefndi krafist þess að hann verði sýknaður af körfum stefnanda í máli þessu. Stefndi telur að dómur sjó- og verlsunardóms Reykjavíkur frá 1969 sé því ekki til fyrirstöðu að dómur gangi um sakarefnið nú. Dómurinn frá 1969 sé því ekki bindandi um úrslit sakarefnis í skilningi 195. gr. laga nr. 85/1936. Dómurinn frá 1969 staðfesti ekki annað en það að ruglingshætta hafi þá verið fyrir hendi 1969. Frá því dómurinn gekk hafi ýmis atvik gerst sem breytt hafi réttarstöðu aðila. Þar komi fyrst og fremst til að stefndi hafi notað merkið FREIA sem auðkenni á vörum sínum hér á landi samfleytt frá 1969 - 1985. Vörumerki hans hafi öðlast markaðsfestu hér á landi. Þessi notkun valdi því að ekki sé lengur fyrir hendi ruglingshætta. Sakarefni það sem nú liggja fyrir bæjarþinginu sé því annað en það sem sjó- og verlsunardómur Reykjavíkur dæmdi um árið 1969.

Á þeim tíma er stefnandi hafi séð um innflutning, dreifingu og sölu á framleiðsluvörum stefnda hafi stefndi engar greiðslur innt af hendi til stefnanda fyrir það að auðkenna vörur sínar hér á landi með merkinu FREIA.

Sýknukröfu sína í málinu byggir stefndi á því að ekki sé lengur fyrir hendi ruglingshætta á milli vörumerkis og firmanafns stefnanda annars vegar og vörumerkis og firmanafns stefnda hins vegar. Stefnda sé af þeirri ástæðu heimilt að nota auðkenni sitt áfram með þeim hætti sem hann hafi gert á undanförunum árum. Dómurinn frá 1969 segi ekki annað og meira en það að ruglingshætta hafi þá verið til staðar. Hins vegar segi hann ekkert um það hvort ruglingshætta sé til staðar nú. Það sé verkefni dómstóla að meta það hverju sinni með hliðsjón af atvikum, hvort ruglingshætta sé fyrir hendi þegar það álitæfni sé undir þá borið. Það, sem máli skipti við úrlausn þessa máls, sé það hvort vörumerki og firmanafn stefnda, eins og þau séu

nú notuð hér á landi á vörum hans, verði ruglað saman við vörumerki og firmanafn stefnanda.

Við mat á því hvort ruglast megi á vörumerkjum og firmaheitum málsaðilja sé ekki hægt að líta eingöngu á orðið FREIA. Það orð sé aðeins hluti af sérgreiningu vörumerkis stefnda, sem leggi mikið upp úr því að auglýsa og auðkenna vörur sínar undir tegundarheitum, sbr. FREIA-Helnött; FREIA-Firklöver; P.P. Lakrispastiller FREIA o.s.frv. Þannig beri að líta til merkjanna í heild. Merki stefnda séu allt öðruvísi á að líta en merki stefnanda. Við mat á ruglingshættu beri m.a. að líta til litasamsetningar, stafagerðar og annars texta, sem fram komi í viðkomandi auðkenni. Öll þessi atriði sem hér hafi verið nefnd myndi vörumerki stefnda, ekki bara orðið Freia eitt sér. Þegar öll þessi atriði séu virt sé ljóst með hliðsjón af þróun mála frá 1969 að vörumerki stefnda og firmanafn séu mjög ólík auðkennum stefnanda. Ruglingshættu beri að meta með hliðsjón af heildarmynd merkisins frekar en einstökum þáttum þess svo sem fram komi í athugasemd með 6. gr. frumvarps til vörumerkjalaga. Áherslu beri að leggja á það að tegundarheitin á vörum stefnda séu nægileg sérgreining á vörumerki hans.

Samkvæmt þessu leggur stefndi áherslu á eftirtalin atriði við mat á ruglingshættunni, að merki stefnda sé með allt öðrum hætti en merki stefnanda, merki stefnda sé samsett úr tegundarheitum, framleiðsla stefnda sé með norskum texta, en texti stefnanda sé á íslensku, ólík landfræðiheiti komi fram í texta á umbúðum aðiljanna, þ.e. annars vegar heitið Noregur og hins vegar orðið Kópavogur og stefnandi framleiði aðeins brot af þeim framleiðsluvörum, sem stefndi framleiði og séu vörutegundir stefnanda í raun mjög fáar.

Stefndi telur að það hljóti verulegu máli að skipta við mat á ruglingshættunni, auk þeirra atriða sem hér var getið, að stefndi hafi í skilningi 2. gr. vörumerkjalaga unnið markaðsfestu á vörumerki sínu sem hann hafi notað hér á landi samfellt í 20 ár. Vegna markaðsfestunnar sé ekki lengur hætta á ruglingi. Allan þann tíma sem hér um ræðir hafi vörur stefnda verið fluttar til Íslands og hafðar á markaði hér á landi ásamt vörum stefnanda og þær kynntar neytendum í verslunum hlið við hlið. Neytendur og aðrir þeir sem með vörurnar sýsli séu því af þessum sökum farnir að greina vörurnar í sundur og geti því ekki villst á viðskiptalegum uppruna þeirra. Hafa beri í huga að vörur stefnda hafi verið fluttar hingað til landsins í miklum mæli, og þegar mest hafi kveðið að innflutningnum, hafi innflutt magn af vörum stefnda verið jafnmikið og framleiðsla stefnanda.

Stefndi vitnar máli sínu til stuðnings í vettvangskönnun Hagvangs sem framkvæmd hafi verið vegna þess deilumáls sem hér sé til úrlausnar. Niðurstöður könnunarinnar staðfesti og sanni svo ekki verði um villst að ekki

sé fyrir hendi hætta á því að neytendur villist á viðskiptalegum uppruna á vörum stefnanda og stefnda.

Að því er varðar sérstaklega kröfu stefnanda um bann við notkun stefnda á merkinu FREIA - HELNÖTT vísar stefndi því á bug að um ruglingshættu sé að ræða og vitnar þar til þeirra raka sem áður er getið í því sambandi. Krafa stefnanda um að merkið verði afmáð sé of seint fram komin, sbr. 2. mgr. 9. gr. vörumerkjálaga. Engin andmæli hafi komið fram af hálfu stefnanda þegar merkið var auglýst og skráning þess tilkynnt. Stefndi hafi bæði vitað um skráninguna og notkun stefnda á merkinu eða a.m.k. mátt vita. Stefndi hafi við skráninguna verið í góðri trú, þar sem hann hafi talið að ekki væri ruglingshætta fyrir hendi.

Sama máli gegnir um vörumerkið P.P. LAKRISPASTILLER FREIA.

Stefndi mótmælir bótakröfu stefnanda. Við ákvörðun skaðabóta skv. 38. gr. vörumerkjálaga beri að líta til tjóns tjónþola en hagnaðar tjónvalds. Stefndi beri sönnunarbyrðina fyrir því að hann hafi beðið tjón og sú sönnun hafi ekki tekist. Ekki sé hægt á grundvelli vörumerkjálaganna að byggja ákvörðun tjónsfjárhæðar á neinum löglíkum. Stefndi vitnar til þess að stefndi byggji rökstuðning sinn fyrir bótakröfunni m.a. á því að mikil söluaukning hafi orðið hjá stefnanda eftir að lögbann það sem um ræðir í máli þessu var lagt á. Sá rökstuðningur stefnanda standist ekki, því að söluaukningin eigi sér allt aðrar skýringar, sem sé þær að stefndi hafi um þetta leyti endurnýjað vélakost sinn og af þeirri ástæðu getað aukið framleiðslu sína og markaðshlutdeild. Það sé því ekkert orsakasamband milli lögbannsins og söluaukningarinnar eins og stefndi vilji vera láta.

Forsendur og niðurstaða.

Eins og fyrr er rakið gekk í sjó- og verslunardómi Reykjavíkur hinn 9. maí 1969 dómur í málinu nr. 10/1968, Sælgætis- og efnagerðin Freyja gegn Aksjeselskabet Freia. Ágreiningslaust er að stefndi er nú rétt hafi samkvæmt þessum dómi.

Niðurstaða dómsins var m.a. sú að stefnda var dæmt óheimilt án samþykkis stefnanda að auðkenna hér á landi sælgætisvörur sínar og skyldar vörur með orðinu Freia og átti það einnig við þótt bætt væri við staðarheitum. Niðurstaðan byggðist m.a. á því að ruglingshætta væri fyrir hendi. Stefndi áfrýjaði ekki dóminum.

Af hálfu stefnanda var því lýst yfir að fyrsti liður dómkrafna hans væri nákvæmlega hinn sami og niðurstaða dómsins frá 1969 að þessu leyti, en þessi liður kröfugerðarinnar væri byggður á þeim rétti sem í dóminum hefði verið staðfestur honum til handa. Lögbannsbeiðni sín hefði og lotið sömu takmörkunum. Samkvæmt þessu verður að skýra fyrsta lið kröfugerðar stefnanda svo að krafist sé staðfestingar lögbanns þess sem lagt var á í

fógetarétti Reykjavíkur 9. apríl 1985 með þeim hætti að það nái til þess réttar sem stefnanda hafi verið áskilinn í niðurstöðu framangreinds dóms sjó- og verslunardóms Reykjavíkur.

Varðandi þennan lið dómkrafna stefnanda er úrlausnarefnið það að taka afstöðu til þess hvort aðstæður hafi breyst frá þeim tíma að dómurinn gekk, þannig að nú sé ekki lengur fyrir hendi sú ruglingshætta milli vörumerkis og firmanafns stefnanda annars vegar og vörumerkja og firmanafns stefnda hins vegar sem þá var talin vera fyrir hendi. Svo sem hér stendur á og með vísan til 17. gr. laga nr. 19/1887 þykir ákvæði 1. mgr. 195. gr. laga nr. 85/1936 ekki standa því í vegi að afstaða sé tekin til þessa ágreiningsefnis í málinu.

Að framan hefur verið lýst sjónarmiðum málsaðila að því er varðar ruglingshættu þá sem mál þetta snýst um. Þá hafa einnig verið raktar forsendur dóms sjó- og verslunardóms Reykjavíkur frá 1969 að því er þetta atriði varðar, en svo sem áður greinir í forsendum var það niðurstaða dómsins að ruglingshætta væri fyrir hendi.

Þótt vera kunní að ruglingshætta sé nú minni en áður þykir hún engu að síður vera til staðar í skilningi vörumerkjalaganna. Stefnandi nýtur því samkvæmt 1. mgr. 4. gr. þeirra áfram þeirrar verndar sem kveðið er á um í dómi sjó- og verslunardóms Reykjavíkur frá 1969 og ber samkvæmt því að taka til greina fyrsta lið stefnukrafna stefnanda, svo sem hann hefur afmarkað þær undir rekstri málsins og að framan greinir.

Stefnandi byggir kröfur í öðrum og þriðja lið kröfugerðar sinnar á því að dómurinn frá 1969 nái til beggja vörumerkjanna, FREIA HELNÖTT og P.P LAKRISPASTILLER FREIA. Á þetta sjónarmið ber að fallast, enda verður ekki talið að tegundarheiti eins og helnött og P.P. lakrispastiller breyti þeirri niðurstöðu.

Þessu næst ber að skoða hvort stefnandi kunní þrátt fyrir dóminn frá 1969 að hafa öðlast rétt til þess að halda skráningu þessara vörumerkja samkvæmt ákvæðum 8. eða 9. gr. vörumerkjalaga, en um það er ágreiningur með málsaðilum.

Vörumerkið FREIA HELNÖTT var skráð 12. nóvember 1982. Stefnda var eða mátti vera ljóst að skráning merkisins braut í bága við dóminn frá 1969. Hann getur því ekki talist hafa verið í góðri trú þegar hann afhenti merkið til skráningar. Þá má einnig hafa í huga að eigi voru liðin fimm ár frá skráningardegi vörumerkisins þar til mál þetta var höfðað. Af þessum ástæðum og vísan til annars þess sem að framan er sagt um vörumerki þetta ber að staðfesta lögbann það sem lagt var við því í fógetarétti Reykjavíkur 9. apríl 1985 að stefndi noti vörumerkið nr. 344/1982 FREIA HELNÖTT hér á landi. Ekki verður talið að a-liður 9. gr. vörumerkjalaga eigi hér við.

Vörumerkið P.P. LAKRISPASTILLER FREIA var skráð 11. febrúar 1961. Stefna í sjó- og verslunardómsmálinu nr. 10/1968 var birt 28. desember 1967. Vörumerkjälögin nr. 47/1968 öðluðust gildi 1. janúar 1969.

Í framangreindu dómsmáli gerði stefnandi að vísu ekki beina kröfu um að stefnda yrði bönnuð notkun þessa vörumerkis eftir því sem séð verður. Á hinn bóginn verður ekki séð af dóminum í málinu að stefndi hafi borið fyrir sig tómlæti stefnanda þess máls að því er varðar ráðstafanir til þess að koma í veg fyrir notkun stefnda á vörumerkinu.

Að framan er það lagt til grundvallar að dómurinn frá 1969 nái til vörumerkisins P.P. LAKRISPASTILLER FREIA. Af þeim ástæðum sem nú hafa verið greindar þykir stefndi nú ekki geta borið fyrir sig ákvæði alíðar 9. gr. vörumerkjälaga sem hann heldur fram að eigi hér við. Samkvæmt þessu ber að taka til greina þá kröfu stefnanda að stefnda sé skylt að afmá vörumerkið nr. 14/1961 P.P. LAKRISPASTILLER FREIA úr vörumerkjaskránni.

Varðandi skaðabótakröfu stefnanda verður að telja að stefndi hafi með sölu á vörum sínum hérlandis árið 1985 brotið gegn vörumerkjarétti stefnanda með þeim hætti að varði við 1. mgr. 38. gr. vörumerkjälaga. Samkvæmt tilvitnaðri lagagrein er stefnda því skylt að bæta stefnanda það tjón hans sem af því hefur hlotist. Stefnandi hefur fært nokkuð gild rök að því m.a. með upplýsingum um söluaukningu sína eftir að lögbannið var lagt á 9. apríl sl. að hann hafi beðið tjón vegna þess að stefndi seldi vörur sínar hérlandis eftir að samvinnu þeirra lauk 31. desember 1984. Tölulegir útreikningar stefnanda eru hins vegar miðaðir við það magn sem stefndi seldi af vörum sínum hérlandis á fyrsta fjórðungi ársins 1985 en ekki við það magn sem stefnandi hefði hugsanlega selt til viðbóta því sem hann seldi af vörum sínum á sama tíma, ef vörur stefnda hefðu ekki verið á markaði hérlandis.

Pótt útreikningar stefnanda þyki ekki að öllu eiga við þann grundvöll sem hann reisir skaðabótakröfu sína á þykir það þó ekki eiga að varða því að hann fái ekki bætur dæmdar. Fjárhæð bóta þykir mega meta eftir atvikum málsins svo og með hliðsjón af 38. gr. vörumerkjälaganna. Samkvæmt þessu þykja bætur sem stefndi greiði stefnanda hæfilega ákveðnar kr. 200.000,00.

Málkostnaður sem stefndi greiði stefnanda þykir hæfilega ákveðinn kr. 150.000,00.

Dóm þennan kváðu upp Friðgeir Björnsson borgardómari, Guðmundur Árnason forstjóri og Þorgeir Örlygsson, settur dósent.

D ó m s o r ð:

Lögbann það er lagt var á í fógetarétti Reykjavíkur hinn 9. apríl 1985 að kröfu stefnanda, Freyju hf., er staðfest þannig að samkvæmt

því er stefnda, A/S Freia, óheimilt að auðkenna hér á landi sælgætisvörur sínar og skyldar vörur með orðinu Freia og á það einnig við þótt við orðið sé bætt staðarheitum.

Þá er lögbannið og staðfest við því að stefndi noti hér á landi vörumerkið nr. 344/1982 FREIA HELNÖTT.

Stefndi skal láta afmá vörumerkið nr. 344/1982 FREIA HELNÖTT og vörumerkið nr. 14/1961 P.P. LAKRISPASTILLER FREIA úr vörumerkjaskránni.

Stefndi greiði stefnanda kr. 200.000,00 í skaðabætur með dómvöxtum frá 14. maí 1985 til greiðsludags og kr. 150.000,00 í málskostnað, allt innan 15 daga frá lögbirtingu dóms þessa að viðlagðri aðför að lögum.

Miðvikudaginn 16. desember 1987.

Nr. 189/1987. **Ákærvaldið**

(Hallvarður Einvarðsson ríkissaksóknari)
gegn

Jóni Ágústi Guðjónssyni

(Othar Örn Petersen hrl.)

Skilasvik. Sýkna. Sératkvæði.

Dómur Hæstaréttar.

Mál þetta dæma hæstaréttardómararnir Magnús Thoroddsen, Guðmundur Skaftason, Guðrún Erlendsdóttir, Hrafn Bragason og Magnús P. Torfason.

Héraðsdómi var áfrýjað til Hæstaréttar með stefnu 22. maí 1987 að ósk ákærða og að því er hann einan varðar, en meðákærðu í héraði óskuðu ekki áfrýjunar. Af hálfu ákærvalds er krafist staðfestingar héraðsdóms, þó þannig, að refsing ákærða verði þyngd.

Af hálfu ákærða er krafist sýknu.

Nokkur ný gögn hafa verið lögð fyrir Hæstarétt.

Eins og fram kemur í hinum áfrýjaða dómi keypti ákærði með kaupsamningi 21. maí 1985 allar eignir fyrirtækisins Vaxtarræktarinnar h.f. Kaupverðið var 1.000.000,00 króna, sem ákærði greiddi með því m.a. að taka að sér fjórar skuldir fyrirtækisins, samtals