

Miðvikudaginn 19. nóvember 1969.

Nr. 187/1969. **Gústaf A. Sveinsson fyrir
Philip Morris Inc.**

gegn

**Magnúsi Thorlacius fyrir
Benson & Hedges Ltd.**

Dóminn skipuðu hinir reglulegu dómara Hæstaréttar.

Kærumál. Málskostnaðartrygging.

Dómur Hæstaréttar.

Sóknaraðili hefur samkvæmt heimild í 21. gr., 1. g, laga nr. 57/1962 skotið máli þessu til Hæstaréttar með kæru 6. október 1969, er barst dóminum 22. október 1969. Gerir sóknaraðili þær dómkröfur, að úrskurður héraðsdóms verði úr gildi felldur, synjað verði kröfu varnaraðilja um tryggingu fyrir málskostnaði og honum dæmdur kærumálskostnaður úr hendi varnaraðilja.

Varnaraðili krefst staðfestingar hins kærða úrskurðar og kærumálskostnaðar úr hendi sóknaraðilja.

Eigi er í ljós leitt, að fullnægt sé skilyrðum 2. mgr. 183. gr. laga nr. 85/1936 fyrir því, að sóknaraðili sé undanþeginn ákvæði 1. mgr. sömu greinar um tryggingu vegna málskostnaðar. Ber því að staðfesta niðurstöðu hins kærða úrskurðar.

Sóknaraðili greiði varnaraðilja kærumálskostnað, kr. 10.000.00.

Dómsorð:

Hinn kærði úrskurður er staðfestur.

Sóknaraðili, Gústaf A. Sveinsson fyrir Philip Morris Inc., greiði varnaraðilja, Magnúsi Thorlacius fyrir Benson & Hedges Ltd., kærumálskostnað, kr. 10.000.00, að viðlagðri aðför að lögum.

Úrskurður sjó- og verzlunardóms Reykjavíkur 24. september 1969.

Mál þetta, sem tekið var til úrskurðar 23. september s.l., hefur Gústaf A. Sveinsson hæstaréttarlögmaður, Laufásvegi 8 í Reykjavík, höfðað fyrir Philip Morris Incorporated, fyrirtæki í Virginia-fylki í Bandaríkjunum Norður-Ameríku, með heimilisfangi að 100 Park-Avenue, New York, fyrir sjó- og verzlunardómi Reykjavíkur með stefnu, birtri 12. ágúst s.l., gegn Magnúsi Thorlacius hæstaréttarlögmanni, Hafnarstræti 19 í Reykjavík, fyrir Benson & Hedges Limited, iðjurekstur, 13 Old Bond Street í London, svo og gegn vörumerkjaskrárritara, Brynjólfi Ingólfssyni ráðuneyttisstjóra, Arnarhvoli í Reykjavík.

Málavöxtum lýsir stefnandi á þá leið, að hinn 31. maí 1946 hafi firmað Benson & Hedges, verksmiðjurekstur og verzlun, New York, tilkynnt vörumerkjaskrárritara, að firmað óskaði að skrásetja fyrir sig vörumerkið „Benson & Hedges“. Hafi vörumerkið síðan verið skrásett 7. júní 1947 og sé skrásetningarnúmer 52/1947. Samkvæmt tilkynningu, dags. 21. desember 1945, sé merkið skrásett í Washington 25. marz 1947 fyrir vindla, vindlinga og reyktóbak. Hin íslenska skráning hafi verið auglýst í Lögbirtingablaði 1947, nr. 47, og á bls. 650 í B-deild Stjórnartíðinda 1947.

Umrætt vörumerki hafi verið endurnýjað 1957 fyrir Benson & Hedges Inc. og 1967 fyrir Philip Morris Inc., en með afsalsbréfi, útgefnu 31. janúar 1961, hafi firmað Benson & Hedges Inc. framselt umrætt vörumerki firmanu Philip Morris Inc., enda hafi hið síðarnefnda félag síðan verið eigandi merkisins.

Á árinu 1967 hafi stefnandi orðið þess var, að hið stefnda félag, Benson & Hedges Ltd., hafi látið skrásetja fyrir sig vörumerki. Skráningin hafi verið auglýst í Lögbirtingablaði 1967, nr. 63, og B-deild Stjórnartíðinda 1967, bls. 542. Merkinu sé lýst þannig: „Aflangur ferhyrndur reitur, efst í reitnum stafirnir B H ritaðir á sérkennilegan hátt, í miðjum reitnum skjaldarmerki með stöfunum B & H neðst í reitnum eru orðin: Benson & Hedges“. Merkið sé skrásett í London 15. apríl 1966, í 34. flokki fyrir sigarettur.

Stefnandi kveðst ætla fyrir víst, að hið stefnda firma, Benson & Hedges Ltd., selji hér á landi sigarettur með síðastgreindu vörumerki. Telji stefnandi stefnda Benson & Hedges Ltd. hafa brotið á stefnanda lög með skráningu hins síðastgreinda merkis og notkun merkisins á sigarettuumbúðum svo og sölu á sigarettum með téðu merki og í umbúðum auðkenndum með því. Bendir stefnandi í því sambandi einkum á, að nöfnin séu hin sömu á

báðum merkjunum, BENSON & HEDGES, og sé þannig mjög mikil hætt á, að ruglað sé saman merkjunum, og það því fremur sem bæði séu skrásett fyrir sams konar vöru.

Stefnandi kveðst telja sig með skrásetningu firmans Benson & Hedges Inc. á vörumerkinu nr. 52/1947 og síðar framsali téðs firma á vörumerkinu til stefnanda hafa eignast einkarétt á að nota orðin Benson & Hedges sem vörumerki eða hluta úr vörumerki. Kveðst stefnandi telja vafalaust, að stefnda hafi verið vel kunnugt um einkarétt stefnanda á merkinu, er stefndi hafi látið skrásetja vörumerkið nr. 215/1967, enda sé ofangreind skráning stefnda og notkun hans á vörumerkinu nr. 215/1967 augljóst brot á einkarétti stefnanda til vörumerkisins. Verði brot þetta enn ljósara, þar sem framleiðsluvörur beggja aðilja séu mjög sömu tegundar.

Dómkröfur stefnanda eru:

1. Að hinu stefnda firma, Benson & Hedges Ltd., London, verði dæmt óheimilt að nota hér á landi, hvort heldur á vörum sínum, umbúðum um þær, í auglýsingum eða á annan hátt, orðin Benson & Hedges sem vörumerki eða annars konar merki, hvort heldur sérstakt eða í sambandi við vörumerki sín, skráð eða óskráð.
2. Að stefnda, Benson & Hedges Ltd., skuli dæmt skylt að viðlögðum dagsektum til stefnanda eftir ákvörðun dómsins að afturkalla skráningu sína á vörumerki nr. 215/1967.
3. Að stefnda, Benson & Hedges Ltd., skuli dæmt óheimilt að nota hér á landi téð vörumerki nr. 215/1967.
4. Að vörumerkjaskrárritara skuli dæmt skylt að afmá úr vörumerkjaskrá áminnt vörumerki nr. 215/1967.
5. Að stefnda verði dæmt til að greiða stefnanda að skaðlausu kostnað sakarinnar.

Mál þetta var þingfest 5. september s.l., og var þá bókað af hálfu umboðsmanns stefnda, Magnúsar Thorlocius hæstaréttarlögsmanns, að hann gerði þá kröfu, sbr. 183. gr. laga nr. 85 frá 1936, að stefnandi legði fram tryggingu fyrir greiðslu málskostnaðar að fjárhæð kr. 50.000.00, áður en hann tæki til varna í máli þessu.

Umboðsmaður stefnanda neitaði kröfu umboðsmanns stefnda um málskostnaðartryggingu, og var atriðið tekið til úrskurðar að kröfu umboðsmanns stefnda.

Hinn 12. september s.l. var málið tekið fyrir að tilhlutan dómsins til að gefa lögmönnum aðilja kost á að tjá sig um þessa kröfu

umboðsmanns stefnda, og fór fram munnlegur málflutningur um þetta atriði.

Hinn 23. september s.l. var málið endurupptekið að tilhlutan dómsins og flutt að nýju af lögmönnum aðilja vegna ágreinings þessa.

Lögmaður stefnda gerði þá kröfu, að stefnanda verði gert að setja honum tryggingu fyrir greiðslu málskostnaðar, eigi lægri en kr. 50.000.00, og jafnframt krafðist umboðsmaður stefnda þess, að honum verði tildæmdur málskostnaður í þessum þætti málsins.

Lögmaður stefnanda mótmælti kröfu umboðsmanns stefnda og rökstuddi kröfu sína m. a. með tilvísun til Parísarsamþykktarinnar frá 20. marz 1883 með síðari breytingum, en samþykkt þessi var staðfest fyrir Íslands hönd með lögum nr. 102 frá 1961. Lögmaður stefnanda gerði þá varakröfu, færi svo, að krafa umboðsmanns stefnda um málskostnaðartryggingu yrði tekin til greina, að fjárhæð tryggingarinnar verði ákveðin lægri en krafizt hefur verið. Jafnframt gerði lögmaður stefnanda þá kröfu, færi svo, að málskostnaður yrði ákveðinn í þessum þætti málsins, að þá verði honum tildæmdur málskostnaður.

Parísarsamþykktin fjallar um vernd eignarréttinda á sviði iðnaðar, og er þar um viðtæka vernd að ræða. Lögmaður stefnanda hefur um rökstuðning fyrir kröfum sínum aðallega vísað til 2. gr. samþykktarinnar. Lögmaður stefnda hefur í málflutningi efazt um réttmæti hins íslenska texta samþykktarinnar í síðustu málsgrein 2. gr. Við athugun á 3. mgr. 2. gr. samþykktarinnar þykir verða að skilja þá grein þannig, að sérhvert land, sem aðili sé að samþykktinni, hafi áskilið sér rétt til sjálfsákvörðunar, að því er tekur til réttarfarsreglna og framkvæmdavalds, sbr.: „að því er snertir hina lögformlegu og framkvæmdalegu aðferð og réttindi“. Þegar litið er á þetta ákvæði og samninginn í heild, þá verður ekki talið, að staðfesting samþykktarinnar breyti hinu skýlausa ákvæði 183. gr. laga nr. 85 frá 1936. Verður því krafa umboðsmanns stefnda um málskostnaðartryggingu tekin til greina. Ekki verður á það fallizt með lögmanni stefnanda, að krafa umboðsmanns stefnda um kr. 50.000.00 sé of há, og verður því krafa umboðsmanns stefnda um kr. 50.000.00 í málskostnaðartryggingu tekin til greina, og ber lögmanni stefnanda að setja hana eigi síðar en 31. október n. k., en þá verður mál þetta tekið fyrir að nýju á reglulegu dómþingi.

Rétt þykir, að ákvörðun um málskostnað vegna þessa þáttar málsins bíði efnisdóms í málinu.

Auður Þorbergsdóttir, fulltrúi yfirborgardómara, kvað upp úrskurð þennan ásamt meðdómendunum Hólmfríði Snæbjörnsdóttur lögfræðingi og Hrafni Bragasynti lögfræðingi.

Úrskurðarorð:

Gústaf A. Sveinsson hæstaréttarlögmaður f. h. Philip Morris Inc. setji Magnúsi Thorlacius hæstaréttarlögmanni f. h. Benson & Hedges Ltd kr. 50.000.00 tryggingu fyrir greiðslu málskostnaðar fyrir 31. október n. k., en þá verður mál þetta tekið fyrir á reglulegu dómþingi.

Föstudaginn 21. nóvember 1969.

Nr. 188/1968. **Helgi Th. Andersen**

(Guðjón Styrkársson hrl.)

gegn

Magnúsi Þorleifssyni

(Gunnar Jónsson hrl.).

Dómenndur:

hæstaréttardómararnir Jónatan Hallvarðsson, Benedikt Sigurjónsson, Einar Arnalds og Gizur Bergsteinsson og Hákon Guðmundsson yfirborgardómari.

Kaupgjaldsmál. Sjóveð.

Dómur Hæstaréttar.

Áfrýjandi hefur áfrýjað máli þessu með stefnu 21. október 1968, að fengnu áfrýjunarleyfi 18. s. m. Krefst hann aðallega sýknu af kröfum stefnda og málskostnaðar úr hans hendi bæði í héraði og hér fyrir dómi. Til vara krefst áfrýjandi, að hann verði einungis dæmdur til að greiða kr. 1.981.25 og að ekki verði viðurkenndur sjóveðréttur til tryggingar því fé.

Stefndi krefst þess, að hinn áfrýjaði dómur verði staðfestur og áfrýjanda dæmt að greiða málskostnað fyrir Hæstarétti.

Mál þetta var þingfest í héraði 16. september 1966, og kom áfrýjandi þá sjálfur fyrir dóm. Málinu var þá frestað