

1982. Aðild hennar að málinu er óljós, og engin skýrsla hefur verið tekin af henni.

Vitundarvottar að samningunum hafa ekki verið yfirheyrðir.

Í ákæru er krafist greiðslu skaðabóta. Af þeim gögnum málsins, sem ríkissaksóknari hefur látið dóminum í té, verður ekki séð, að slík krafa hafi verið gerð af nokkrum aðilja málsins.

Með hliðsjón af því, sem rakið hefur verið hér að framan, og með vísan til 32. og 115. gr. laga nr. 74/1974, sbr. 5. og 19. gr. laga nr. 107/1976, verður máli þessu vísað frá dómi ex officio.

Samkvæmt 1. mgr. 140. gr. laga nr. 74/1974 ber að dæma ríkissjóð til að greiða allan sakarkostnað.

D ó m s o r ð:

Máli þessu er ex officio vísað frá sakadómi.

Allur kostnaður sakarinnar greiðist úr ríkissjóði.

Miðvikudaginn 7. mars 1984.

Nr. 60/1982. **Sælgætisgerðin Móna h/f**

(Stefán Pálsson hrl.)

gegn

Mars Incorporated

(Sigurgeir Sigurjónsson hrl.).

Vörumerki.

Dómur Hæstaréttar.

Mál þetta dæma hæstaréttardómararnir Magnús Þ. Torfason, Björn Sveinbjörnsson, Halldór Þorbjörnsson, Magnús Thoroddson og Sigurgeir Jónsson.

Áfrýjandi skaut héraðsdómi til Hæstaréttar með stefnu 10. mars 1982. Hann gerir þær dómkröfur, að hann verði sýknaður af kröfum stefnda í málinu og honum dæmdur málskostnaður í héraði og fyrir Hæstarétti úr hendi stefnda.

Stefndi krefst þess, að hinn áfrýjaði dómur verði staðfestur og honum dæmdur málskostnaður fyrir Hæstarétti úr hendi áfrýjanda.

Framleiðsluvara sú, sem áfrýjandi auðkennir með merkinu marzi-BAR, er marzipanstangir með súkkulaðihjúp. Hann framleiðir og selur einnig sælgætisvörur, sem hann kallar Candybar, Mintybar, Trifflebar, Kókósbar, Fikjubar og Döðlubar.

Við mat á því, hvort hætta sé á, að kaupendur villist á framleiðsluvörum stefnda og þeirri vöru áfrýjanda, sem mál þetta snýst um, marzipanstöngum með súkkulaðihjúp, ber að hafa í huga, auk nafnsins sjálfs, gerð og lögun framleiðsluvörunnar svo og gerð, liti og litasamsetningu umbúðanna. Stærð og lögun stanga áfrýjanda, sem nefndar eru marziBAR, eru mjög frábrugðnar framleiðsluvörum stefnda. Litur umbúða og áritanir á þær eru einnig ólík, en orðið Mona er á 5 stöðum á umbúðum um marzipanstangirnar svo og merki, kvenhöfuð á hringlaga fleti, á tveimur stöðum.

Með framangreint í huga svo og það, að nöfn á framleiðsluvörum áfrýjanda virðast gagnert valin til þess að lýsa innihaldi, verður ekki á það fallist með stefnda, að notkun orðsins marziBAR sé andstæð þeim lagaákvæðum, sem hann skírskotar til.

Ber því að sýkna áfrýjanda af kröfum stefnda í málinu.

Samkvæmt þessari niðurstöðu ber að dæma stefnda til að greiða áfrýjanda málskostnað í héraði og fyrir Hæstarétti, og þykir hann hæfilega ákveðinn samtals 30.000.00 krónur.

D ó m s o r ð:

Áfrýjandi, Sælgætisgerðin Móna h/f, skal vera sýkn af kröfum stefnda, Mars Incorporated í málinu.

Stefndi greiði áfrýjanda 30.000.00 krónur samtals í málskostnað í héraði og fyrir Hæstarétti að viðlagðri aðför að lögum.

Dómur sjó- og verslunardóms Reykjavíkur 17. desember 1981.

Mál þetta, sem tekið var til dóms 25. f.m., hefur Marz Incorporated, Westgate Park 1651 Old Meadow Road, Virginíu, Bandaríkjum Norður - Ameríku höfðað fyrir sjó- og verslunardómi Reykjavíkur með stefnu, úttefni 7. september 1981, á hendur Sælgætisgerðinni Mónu hf., Stakka-hrauni 1, Hafnarfirði.

Málavextir eru þeir, að í Lögbirtingablaðinu, sem út kom 2. ágúst 1978, birtist auglýsing frá vörumerkjaskrárritara, þar sem gerð var grein fyrir um-

sókn stefnda um skrásetningu á vörumerkinu „Marzi/BAR“ fyrir allar vörur í 30. flokki, sem tilkynnt hafði verið 12. júní s.á., kl. 15.25.

Sama dag, þ.e. 12. júní 1978, kl. 14.00, hafði stefnandi tilkynnt til skráningar vörumerkið „MARS“ fyrir allar vörur í 29. flokki og einnig sama merki fyrir allar vörur í 30. flokki. Stefnandi hafði áður fengið skráð vörumerkið „MARS“ sem orð- og myndmerki nr. 49/1963 fyrir sælgæti í 30. flokki.

Umsókn stefnda á skráningu vörumerkisins „Marzi/BAR“ var mótmælt af hálfu stefnanda. Eftir að aðiljar höfðu gert grein fyrir sjónarmiðum sínum, kvað vörumerkjaskrárritarinn upp þann úrskurð 15. janúar 1980, að synjað væri um skráningu orðsins „Marzi/BAR“ sem vörumerkis. Var niðurstaða þessi byggð á því, að orðið væri lýsandi (descriptivt) og því ekki hæft til skráningar, en óþarft talið að taka til umfjöllunar ruglingshættu merkisins við merki stefnanda.

Stefnandi taldi fyrirsvarsmenn Sælgætisgerðarinnar Mónu hf. halda áfram að nota þetta merki og selja vörur merktar með því þrátt fyrir úrskurð vörumerkjaskrárritara.

Með bréfi, sem lögmaður stefnanda ritaði stefnda 16. maí 1980, fór hann þess á leit, að stefndi hætti þegar notkun á vörumerkinu „Marzi/BAR“,“ en að öðrum kosti yrði höfðað mál til að koma í veg fyrir þessa notkun merkisins. Ekki mun hafa borist svar frá stefnda. Mun notkun merkisins hafa verið haldið áfram.

Í stefnu eru dómkröfur stefnanda þessar:

1. Að framangreind notkun stefnda á vörumerkinu „Marzi/BAR“ verði bönnuð.
2. Að umbúðir þær, er kunna að vera í vörslum stefnda með þessu merki, verði afhentar stefnanda eða þær verði eyðilagðar, og
3. Að stefndi verði dæmdur til að greiða stefnanda málskostnað að mati dómsins.

Við munnlegan flutning málsins kom einnig fram sú krafa af hálfu stefnanda, að stefndi verði dæmdur í hæfilega refsingu fyrir brot gegn 30. gr. laga nr. 56/1978, sbr. 52. gr. þeirra laga, svo og fyrir brot gegn 3. mgr. 159. gr. hinna almennu hegningarlaga.

Stefndi krefst sýknu af kröfum stefnanda og málskostnaðar úr hendi hans að mati dómsins.

Kröfur stefnanda eru byggðar á því, að hann hafi þegar verið búinn að skrá vörumerkið „Mars“ fyrir vörur í 29. og 30. flokki vörumerkjalaga, þegar stefndi fór að nota merki sitt „Marzi/BAR.“ Hafi stefnandi því öðlast fullan rétt til notkunar vörumerkis síns og til verndar því samkvæmt

reglum vörumerkjaréttar. Stefnandi hafi mótmælt skráningu merkis stefnda, þegar hann gerði tilraun til að fá það skráð. Hafi vörumerkjaskrárritari hafnað skráningu merkisins. Í úrskurði vörumerkjaskrárritarans felist, að stefndi geti ekki öðlast vörumerkjarétt fyrir merki sitt. Notkun stefnda á merkinu þrátt fyrir þetta hafi í för með sér mikla og greinilega hættu á ruglingi við hið skráða vörumerki stefnanda. Sé nánast um að ræða stælingu á vörumerki stefnanda. Fyrri hluti orðsins í merki stefnda sé mjög líkur orðinu í vörumerki stefnanda og séu þau einnig mjög lík í framburði. Einnig sé á það að líta, að þau séu notuð fyrir vörur í sama vöruflokki, þ.e. sælgæti í 30. vöruflokki. Þá sé fyrri hluti orðsins í vörumerki stefnda mjög líkur firmaheiti stefnanda. Hafi stefnandi verið búinn að nota vörumerki sitt löngu áður en stefndi hóf rekstur sinn og hafi stefnandi verið búinn að auglýsa sælgætis- og súkkulaðivörur sínar undir merkinu „Mars Bar“ bæði hér á landi og í heimalandi sínu.

Því er haldið fram af hálfu stefnanda, að með framangreindum mótmælum sínum gegn skráningu vörumerkis stefnda hafi stefnandi brugðist nægilega skjótt við til þess að gæta réttar síns. Tími sá, sem leið eftir það, þar til málssókn þessi hófst, skipti ekki máli, enda geti merki stefnda ekki notið verndar samkvæmt vörumerkjarétti svo sem staðfest hafi verið með úrskurði vörumerkjaskrárritara.

Er því haldið fram af hálfu stefnanda, að með notkun vörumerkis síns brjóti stefndi gegn ákvæðum t.l. 2, 4, 6 og 7 í 14. gr. vörumerkjálaga nr. 47/1968, 2. og 3. mgr. 3. gr. sömu laga, 30. gr. laga nr. 56/1978 um óréttmæta verslunarhætti o.fl. og 8. gr. laga nr. 102/1961 um staðfestingu Íslands á Parísarsamþykktinni.

Við munnlegan flutning málsins kom fram, að refsikrafan í endanlegri kröfugerð sé ekki byggð á ákvæðum 37. gr. laga um vörumerki og ekki sé byggt á því, að um ásetning fyrirvarsmanna stefnda sé að ræða. Var því haldið fram, að dóminum beri sjálfkrafa að dæma refsingu fyrir notkun vörumerkis stefnda, enda varði hún refsingu skv. 52. gr. laga nr. 56/1978 og 3. mgr. 159. gr. almennra hegningarlaga.

Sýknukrafa stefnda er byggð á því, að hann hafi framleitt sælgæti undir nafninu „Marzi/BAR“ ásamt fleiri tegundum af súkkulaðistöngum og hafi nöfn allra þeirra endað á orðinu „bar.“ Hann hafi fengið skrásett í vörumerkjaskrá nr. 229/1978 orðið „Candybar“ og einnig orðin „Mintýbar“ nr. 237/1968 og „Trifflebar“ nr. 240/1978. Hann hafi einnig framleitt súkkulaðistangir undir heitunum „Kókosbar“, „Fikjubar“ og „Döðlubar“ auk hins umdeilda orðs Marzi/BAR. Hafi hann notað mjög líkar umbúðir fyrir allar þessar stangir. Þar sé nafn stefnda prentað á fimm stöðum á umbúðum um hverja stöng. Einnig sé kvenhöfuð á hringlaga fleti prentað á tveimur stöðum á umbúðirnar, en það sé merki stefnda. Þannig hafi

stefndi kynnt neytendum framleiðsluvörur sínar með heitum með endingunni „bar.“ Hafi þannig verið ljóst, þegar sælgætisstöngin „Marzi/BAR“ kom fram, en það hafi verið á matvælasýningu Félags íslenskra iðnrekenda dagana 29. mars til 3. apríl 1977, að þar var um að ræða sælgæti, sem stefndi framleiddi. Við samanburð á umbúðum stefnanda og stefnda, sem hér hefur verið lýst, sé bersýnilegt af stærð, lögun þeirra og af stærð og lögun stafa í áletrunum, að þær séu svo ólíkar, að algjör fjarstæða sé að halda fram, að hægt sé að ruglast á þessum tveimur tegundum sælgætis. Þannig sé súkkulaðistöng stefnanda mikið stærri en stöng stefnda. Einnig sé hræfni það, sem notað er í stangirnar, gjörólíkt og ætti það eitt að skera úr um ruglingshættu á þessum tveimur súkkulaðistöngum. „Marzi/BAR“ sé marzipan með súkkulaðihjúp, en hins vegar sé ekkert marzipan í Mars og bragðið gjörólíkt. Því sé fráleitt að ætla, að þeir, sem ætla að kaupa Mars, ruglist og kaupi „Marzi/BAR“ í staðinn.

Af hálfu stefnda er bent á, að synjun vörumerkjaskrárritara við því að skrá orðið „Marzi/BAR“ hafi verið byggð á því, að nafnið sé lýsandi (descriptivt) en ekki hafi á neinn hátt verið tekin afstaða til ruglingshættu við orðið Mars.

Þá er því haldið fram, að orðið „Mars“ sé heiti á rómverskum guði og heiti á mánuði. Geti stefnandi ekki öðlast einkarétt á orðinu og njóti það því ekki verndar samkvæmt vörumerkjarétti. Þá er því haldið fram, að það sé nýlega sem stefnandi hafi farið að auglýsa vöru sína undir nafninu Mars.

Er því haldið fram, að með óslitinni framleiðslu á „Marzi/BAR“ í rúmlega fjögur ár hafi merkið öðlast markaðsfestu og þar með vörumerkjarétt án skráningar skv. 1. mgr. 2. gr. laga nr. 47/1968 um vörumerki. Í því sambandi megi einnig benda á ákvæði 2. mgr. 2. gr. laganna, en telja megi ótvírátt, að „Marzi/BAR“ sé almennt þekkt sem auðkenni á vöru frá stefnda, sem framleiði flokk vöru með heitum, sem öll enda á „bar.“ Hafi vörumerki stefnda því einnig af þeirri ástæðu náð þeirri markaðsfestu, að það njóti verndar samkvæmt vörumerkjarétti.

Þá er því haldið fram af hálfu stefnda, að þar sem stefnandi hafi ekki höfðað mál þetta fyrr en fjórum árum eftir að stefndi hóf notkun merkis síns, geti stefnandi ekki komið í veg fyrir, að stefndi fái að nota merki sitt „Marzi/BAR“, sbr. ákvæði a-liðar 9. gr. laga nr. 47/1968.

Af hálfu stefnda er bent á, að við athugun á norrænni réttarframkvæmd komi í ljós, að heimiluð hafi verið skráning á ýmsum vörumerkjum fyrir súkkulaðivörur, sem líkist vörumerki stefnanda meira en merki stefnda líkist því. Hafi þannig verið skráð í Danmörku gegn mótmælum stefnanda heitið „Marbi.“ Í Danmörku hafi einnig verið skráð „Maxi-Bar“, Mexi-Bar og í Finnlandi Maxi-Tupla.“ Í Noregi hafi verið skráð Max, Maxim, Maxi-Bar og Mazza og Marcia.

Af hálfu stefnda er mótmælt, að hann hafi gerst brotlegur við ákvæði laga um óréttmæta verslunarhætti og ákvæði Parísarsamþykktarinnar. Þá er einnig mótmælt refsikröfu stefnanda, sem fyrst hafi komið fram við munnlegan flutning málsins.

Stefnandi fékk skráð vörumerkið „Mars“ nr. 49/1963 fyrir sælgæti í 30. flokki. Stefnandi fékk einnig skráð vörumerkið „Mars“ nr. 340/1978 fyrir allar vörur í 29. flokki og vörumerkið „Mars“ nr. 341/1978 fyrir allar vörur í 30. flokki. Uppruni orðsins Mars stendur ekki í vegi fyrir því, að stefnandi njóti verndar til notkunar þess samkvæmt reglum vörumerkjaréttar.

Ekki liggur fyrir, að nein mótmæli hafi komið fram gegn merkjum þessum, þótt vitað sé, að hér sé skráð hlutafélagið Marz, sem starfað hefur á allt öðru sviði. Þykir stefndi því ekki geta byggt á því, svo sem vikið var að við munnlegan flutning málsins.

Það er álit dómsins, að fyrri hluti orðs þess, sem stefndi notar fyrir marzipanstangir með súkkulaðihjúp sem hann framleiðir, þ.e. „marzi“, líkist svo verulega bæði í töluðu máli og rituðu vörumerki stefnanda „Mars“, sem hann hefur fengið skráð, að orðið „Marzi/BAR“ sé fallið til að valda ruglingi á vörum, sem aðiljarnir framleiða. Þykir ekki breyta neinu þar um, þótt vörurnar, sem aðiljarnir framleiða nú undir þessum merkjum, séu ólíkar að útliti og innihaldi og þótt umbúðir, sent þeir nota, séu ólíkar.

Samkvæmt því, sem fram er komið í málinu, verður ekki talið, að merki stefnda hafi öðlast slíka markaðsfestu, að stefndi hafi öðlast rétt til notkunar merkis síns jafnhliða merki stefnanda. Þegar litið er til mótmæla stefnanda gegn skráningu merkisins og málsóknar þessarar verður heldur ekki talið, að stefnandi hafi brugðist of seint við til að hnekkja notkun merkis stefnda.

Samkvæmt því, sem að framan er rakið, brýtur framangreind notkun stefnda á orðinu „Marzi/BAR“ í bága við tl. 2, 4 og 6 í 14. gr. laga nr. 47/1968 um vörumerki og 3. mgr. 3. gr., sbr. 1. mgr. 4. gr. laganna, svo og ákvæði síðari hluta 30. gr. laga nr. 56/1978 um verðlag, samkeppnishömlur og óréttmæt viðskipti (sic) og ákvæði 8. gr. Parísarsamþykktar um vernd eignarréttar á sviði iðnaðar frá 20. mars 1883, sbr. lög nr. 102/1961.

Stefnandi hefur krafist þess, að sér verði afhentar umbúðir þær, sem kunna að vera í vörslum stefnda með merkinu „Marzi/BAR“ eða að þær verði eyðilagðar. Verður krafa þessi ekki tekin til greina, en í stað þess þykir mega ákveða skv. 41. gr. vörumerkjalaga, að stefnda sé skylt að nema merkið „Marzi/BAR“ af vörum þeim, sem hann hefur umráð yfir. Krafa um refsingu kom fyrst fram af hálfu stefnanda við munnlegan flutning

málsins. Var henni mótmælt af hálfu stefnda. Verður krafan ekki tekin til greina við þær aðstæður.

Samkvæmt því, sem hér hefur verið rakið, verður niðurstaða málsins sú, að stefnda skuli óheimil framangreind notkun á vörumerkinu „Marzi/BAR“, og er stefnda skylt að nema merkið af vörum þeim, sem hann hefur umráð yfir.

Stefndi greiði stefnanda málskostnað, sem ákveðst kr. 7.000.00.

Dóm þennan kváðu upp Guðmundur Jónsson borgardómari og með-dómsmennirnir Knútur Hallsson skrifstofustjóri og Pétur Sigurðsson kaupmaður.

D ó m s o r ð:

Stefnda, Sælgætisgerðinni Mónu hf., er óheimil framangreind notkun vörumerkisins „Marzi/BAR“, og er stefnda skylt að nema merkið af vörum þeim, sem hann hefur umráð yfir.

Stefndi greiði stefnanda, Mars Incorporated, kr. 7.000.00 í málskostnað innan 15 daga frá lögbirtingu dóms þessa að viðlagðri aðför að lögum.

Fimmtudaginn 8. mars 1984.

Nr. 15/1982. **Einar Gunnarsson**

(Ragnar Aðalsteinsson hrl.)

gegn

Páli Þorgeirssyni & Co.

(Þorsteinn Júlíusson hrl.)

Lausafjárkaup. Gallar. Fyrning.

Dómur Hæstaréttar.

Mál þetta dæma hæstaréttardómararnir Ármann Snævarr, Magnús Thoroddsen og Sigurgeir Jónsson.

Áfrýjandi áfrýjaði málinu með stefnu 18. janúar 1982, að fengnu áfrýjunarleyfi 15. s.m. Krefst hann þess, að stefndi verði dændur til að greiða sér 13.320.00 krónur með 27% ársvöxtum frá 1. nóvember 1979 til 1. desember s.á., 31% ársvöxtum frá þeim degi til