

Fimmtudaginn 19. nóvember 1998.

Nr. 136/1998.

I.C.E.D.A.N. ehf.

(Ragnar Halldór Hall hrl.)

gegn

Gert Brovall

(Björn Jónsson hrl.)

Hlutafélög. Vörumerki. Firma. Málshöfðunarfrestur.

Dómur Hæstaréttar.

Mál þetta dæma hæstaréttardómararnir Markús Sigurbjörnsson og Arnljótur Björnsson og Björn P. Guðmundsson, settur hæstaréttardómari.

Áfrýjandi skaut málinu til Hæstaréttar 24. mars 1998. Hann krefst þess aðallega, að héraðsdómur verði ómerktur og málinu vísað heim til löglegrar meðferðar, en til vara, að hann verði sýknaður af kröfum stefnda. Þá krefst áfrýjandi málskostnaðar í héraði og fyrir Hæstarétti.

Stefndi krefst þess, að héraðsdómur verði staðfestur og áfrýjandi dæmdur til að greiða málskostnað fyrir Hæstarétti.

Áfrýjandi reisir kröfu sína um ómerkingu hins áfrýjaða dóms á því, að héraðsdómari hafi látið hjá líða að taka afstöðu til þeirrar málsástæðu, sem áfrýjandi hélt meðal annars fram í héraði, að annar aðili en stefndi hafi átt vörumerkið ISDAN, þegar áfrýjandi tilkynnti Hlutafélagaskrá 11. maí 1994 um nýtt heiti sitt, en sá aðili hafi ekki hreyft athugasemdum við skráningu heitisins. Í héraðsdómi er ekki að finna stoð fyrir því, sem áfrýjandi heldur fram, að leyst hafi verið úr málinu, að því er virðist, eins og vörumerkið ISDAN hafi alla tíð verið í eigu sama aðila. Eru því ekki efni til að verða við aðalkröfu áfrýjanda.

Áfrýjandi fékk, sem fyrr segir, heiti sitt skráð í Hlutafélagaskrá í maí 1994, en félagið hafði áður borið annað heiti. Auglýsing um nafnbreytinguna var birt í Lögbirtingablaði 9. september 1994. Stefndi eignaðist vörumerkið ISDAN með framsali 12. apríl 1995. Hvorki gerði hann né fyrri eigandi vörumerkisins reka að því að höfða mál til að fá hnekk skráningu á heiti áfrýjanda innan þess sex mánaða frests, sem um ræddi í 6. mgr. 148. gr. þágildandi laga

nr. 32/1978 um hlutafélög, heldur var það fyrst gert með birtingu stefnu í þessu máli, sem var þingfest 7. október 1997. Þegar af þeirri ástæðu verður áfrýjandi sýknaður af kröfum stefnda.

Stefndi verður dæmdur til að greiða áfrýjanda málskostnað í héraði og fyrir Hæstarétti, sem er ákveðinn í einu lagi, eins og í dómsorði greinir.

D ó m s o r ð :

Áfrýjandi, I.C.E.D.A.N. ehf., er sýkn af kröfum stefnda, Gert Brovall, í máli þessu.

Stefndi greiði áfrýjanda samtals 200.000 krónur í málskostnað í héraði og fyrir Hæstarétti.

Dómur Héraðsdóms Reykjaness 12. mars 1998.

Stefnandi er Gert Brovall, Frostaskjóli 63, Reykjavík, kt. 150440-7349, en stefndi er I.C.E.D.A.N. ehf., Óseyrarbraut 4, Hafnarfirði, kt. 600792-2299. Framkvæmdastjóri stefnda er Þorsteinn Benediktsson, Vesturvangi 36, Hafnarfirði, kt. 250557-4269.

Umboðsmaður stefnanda er Björn Jónsson hrl., en umboðsmaður stefnda er Ragnar Halldór Hall hrl.

I.

Dómkröfur.

1. Stefnandi krefst þess, að stefnda verði dæmt skylt að fella niður úr firmaheiti sínu nafnið I.C.E.D.A.N. og afmá það úr Hlutafélagaskrá að viðlögðum 50.000 króna dagsektum. Þá krefst stefnandi málskostnaðar úr hendi stefnda að mati dómsins.

2. Stefnandi krefst þess, að hann verði sýknaður af kröfum stefnanda og stefnandi dæmdur til að greiða sér hæfilegan málskostnað að mati dómsins.

II.

Málavextir.

21. mars 1985 var stofnað hlutafélagið Isdan, og var tilgangur inn- og útflutningsverslun, rekstur fasteigna, lánastarfsemi og eignaumsýsla. Stefnandi var einn af stofnendum félagsins, og samkvæmt vottorði Hlutafélagaskrár frá 21. maí 1993 var hann stjórnarformaður og framkvæmdastjóri félagsins. Isdan var svo skráð í Einkaleyfa- og vörumerkjaskrá Íslands 30. desember 1991. Með bréfi stefnanda f. h. stjórnar Isdans hf. til Hlutafélagaskrár, dags. 9. des. 1994, var tilkynnt, að á hluthafafundi hjá Isdan hf. 15. júlí

1994 hefði nafni félagsins verið breytt í Útgerðarvörur hf. Það félag var tekið til gjaldprotaskipta 9. febrúar 1995. Vörumerkið Isdan var af skiptastjóra protabúsins framselt stefnanda 12. apríl 1995, sbr. dóm skj. nr. 9.

10. júlí 1992 var hlutafélagið Isdan hf. stofnað og skráð í Hlutafélagaskrá, en nafni þess hafði svo verið breytt í Ísdan útgerðarvörur hf. 10. júlí 1993, eftir að lögmaður stefnanda hafði krafist nafnbreytingar. Stefnandi taldi þessa nafnbreytingu ekki viðunandi og vera fallna til að valda ruglingi og vera brot á vörumerkjarétti sínum. Hann höfðaði því mál á hendur Ísdan útgerðarvörum hf. til varnar rétti sínum til nafnsins Isdans. Dómur gekk í málinu 25. mars 1994, og var Ísdan útgerðarvörum hf. þar gert skylt að fella nafnið Ísdan úr firmanafni sínu. Nafni firmans var þá breytt í I.C.E.D.A.N., og mótmælti stefnandi þeirri nafnbreytingu með símbréfi, dags. 1. nóv. 1994. Nafnbreytingin hafði verið tilkynnt Hlutafélagaskrá með bréfi stefnda, dags. 5. maí 1994, og fékk stefndi vörumerkið I.C.E.D.A.N. skráð 27. okt. 1994. Höfðu þá ekki komið fram andmæli við þessari skráningu.

III.

Málsástæður og lagarök.

1. Stefnandi heldur því fram, að með upptöku nafnsins I.C.E.D.A.N. hafi stefndi hallað rétti stefnanda, er hafi áður helgað sér nafnið með því að skrá það sem sérstakt vörumerki og þar með öðlast einkarétt á því og síðan með því að kaupa vörumerkið af protabúi Útgerðarvara hf.

10. gr. laga nr. 42/1903 um vörumerki kveði á um það, að enginn megi nota í firma sínu nafn annars manns eða nafn á fasteign annars manns án leyfis. Þó að lagagreinin banni ekki berum orðum, að vörumerki eða firmannöfn séu tekin upp í firmanafn, verði greinin ekki skýrð öðruvísi skv. tilgangi sínum og eðli máls samkvæmt, og því sé firmanafn stefnda ólöglegt og óheimilt skv. lögjöfnun frá 10. gr. laga nr. 42/1903, sbr. Hrd. 1969, 57, sem staðfesti þennan skilning. Samkvæmt 1. mgr. 4. gr. laga nr. 47/1968 um vörumerki er eiganda vörumerkis tryggð vernd við því, að aðrir noti heimildarlaust í atvinnuskyni vörumerki, er villst verður á og merki hans. Bæði stefnandi og stefndi nota nafnið í atvinnustarfsemi sinni við inn- og útflutning, og nafn stefnda sé svo líkt nafni stefnanda, að mikil hætta sé á ruglingi á firma stefndu og vörumerki stefnanda. Sé í raun um alveg sama nafn að ræða, þar sem þau séu rituð því sem næst eins, en einnig eru þau mjög lík í framburði og mikil hætta á, að innlendir og ekki síst erlendir viðskiptaaðilar ruglist á þeim. Breyti þar engu, þó að stefndi hnýti punktum milli stafa í nafni sínu. Eins og alkunna sé, er punktur ekki borinn fram í nokkru máli.

Um lagarök vísist til laga nr. 42/1903, sérstaklega 10. gr. laga nr. 47/1968, einkum 1. og 4. gr., og laga nr. 8/1993, einkum 25. gr. Um dagsektir vísist til

4. mgr. 114. gr. laga nr. 91/1991. Um málskostnað vísast til 1. mgr. 130. gr. laga nr. 91/1991.

2. Stefndi byggir sýknukröfu sína á þessum málsástæðum:

Þegar bú Útgerðarvara hf. hafði verið tekið til gjaldþrotaskipta 9. febrúar 1995, hafði það félag aldrei haft uppi nein andmæli gegn notkun stefnanda á firmaheitinu I.C.E.D.A.N. Protabú Útgerðarvara hf. hafði heldur aldrei gert athugasemdir við stefnda um heiti félagsins. Protabúið hafi framselt stefnanda vörumerkið ISDAN 12. apríl 1995, en í framsalinu, dskj. 9, sé ekkert minnst á hugsanlegan rétt eiganda vörumerkisins gagnvart eiganda vörumerkisins ICEDAN eða I.C.E.D.A.N. ehf. Skiptastjóra þess hafi þó verið fullkunnugt um þau málaferli, sem voru undanfari nafnbreytingar stefnda í maí 1994.

Stefnanda hafi sjálfum verið fullkunnugt um heiti stefnda, þegar hann fékk vörumerkið ISDAN framselt. Frá dagsetningu framsalsins til birtingardags stefnu í málinu hafi liðið hálf tertið árið, en tæpt hálf fjórða ár frá nafnbreytingu stefnda. Samkvæmt 6. mgr. 148. gr. laga nr. 32/1978 um hlutafélög, sem verið hafi í gildi, þegar hin umdeilda nafnbreyting var skráð í Hlutafélagaskrá, hafði sá, sem taldi rétti sínum hallað með nafnbreytingunni, sex mánaða frest til að bera málið undir dómstóla. Hafði sá frestur byrjað að líða við birtingu auglýsingar um nafnbreytinguna í Lögbirtingablaði. Sú auglýsing birtist 9. september 1994 (102. tbl. 87. árg.). Fresturinn hafi því fyrir löngu verið liðinn, þegar þetta mál var höfðað. Óhugsandi sé, að stefnandi geti mörgum árum eftir, að hann fékk vitneskju um skráningu á umræddu firmaheiti stefnda, knúið fram breytingu á nafni hans á grundvelli vörumerkis, sem hann hafði fengið framselt löngu eftir skráningu nafnbreytingarinnar. Þegar stefnandi fékk vörumerkið framselt, hafi frestur framseljanda, þrotabúsins, til að bera ágreining um nafn stefnda undir dómstóla, þegar verið liðinn, og um það hafi stefnanda að sjálfstöðu einnig verið kunnugt.

Komist dómurinn að þeirri niðurstöðu þrátt fyrir framangreint, að réttur stefnanda til að leita dóms um þetta álitafni sé ekki fallinn niður vegna aðgerðaleysis, sé því haldið fram af hálfu stefnda, að núverandi nafn sitt brjóti í engu gegn þeim vörumerkjarétti, sem stefnandi reisi kröfu sína á. Engin ruglingshætta komi til greina á heiti stefnda og því auðkenni, sem vörumerkjaréttur stefnda nái til. En því sé reyndar ekki haldið fram í sóknargögnum, að nokkur maður hafi ruglast á þessu tvennu. Stefndi bendi einnig á það í þessu samhengi, að hann hafi sjálfur fengið vörumerkið ICEDAN skrásett hér á landi, án þess að nokkur athugasemd hafi verið við það gerð, og njóti einnig vörumerkjaréttar í samræmi við það. Sömmuleiðis

hafi heiti félags síns verið skrásett án nokkurrar athugasemdar af hálfu Hlutfélagaskrár eða annarra. Í ljósi þess langa tíma, sem liðinn sé frá hinni breyttu nafnskráningu stefnda og skráningu vörumerkis hans, beri samkvæmt a-lið 9. gr. laga nr. 47/1968 að sýkna af kröfum stefnanda í málinu.

Samkvæmt framangreindu sé því harðlega mótmælt, að notkun stefnda á heitinu I.C.E.D.A.N. fari á nokkurn hátt í bága við þau lagaákvæði, sem stefnandi vísi til í málatilbúnaði sínum.

Um málskostnaðarkröfu sína vísar umbj. m. til 130. gr. laga nr. 91/1991.

IV.

Niðurstaða.

Vörumerkið Isdan var, svo sem rakið er hér að framan, framselt stefnanda 12. apríl 1995 af skiptastjóra þrotabús Útgerðarvara hf., en það var eign búsin, og er því ekki andmælt, að þá var skiptastjóranum kunnugt um ágreiningsmál það, sem var með Isdan hf. og Ísdan útgerðarvörum hf. vegna vörumerkisins og lokið hafði með dómi Héraðsdóms Reykjaness, upp kveðnum 25. mars 1994. Í dóminum er staðfest, að þessir aðilar hafi stundað starfsemi í samræmi við tilgang félaganna og að ruglingshætta hafi verið að notkun vörumerkjaheitanna í nöfnum hlutfélaganna. Var Ísdan útgerðarvörum hf. gert að fella úr firmaheiti sínu nafnið Ísdan, þar sem það var talið brjóta gegn vörumerkjarétti Isdans hf. á nafninu.

Í málinu er því ljóst, að vörumerkið Isdan hafði öðlast fastan sess og gaf í skyn sérstök viðskiptatengsl milli Íslands og Danmerkur, en Isdan hf. hafði flutt inn fatnað frá Danmörku og síðar Útgerðarvörur hf., þar til það varð gjaldþrota og hætti rekstri. Eftir að stefnandi málsins fékk litlu síðar, 19. apríl 1995, vörumerkið Isdan skráð á sitt nafn, mun hann hafa staðið í innflutningi og vísað til vörumerkisins Isdans í því sambandi. Ekki er upplýst, hversu umfangsmikill þessi rekstur er, en hann virðist vera á nafni stefnanda, án þess að firma hafi verið stofnað með vörumerkinu, og ekki virðist vera um sams konar vörur að ræða hjá málsaðilum, þar sem stefnandi virðist aðallega vera með tískulegar þrjónavörur, en stefndi er nær eingöngu með vörur til útgerðar, svo sem flotgalla, björgunarbáta o. fl.

Í málinu hefur ekki verið sýnt fram á, að skammstöfunin I.C.E.D.A.N. hafi neina sérstaka merkingu, þannig, að hver stafur standi fyrir ákveðið orð, heldur virðist vera hér um það að ræða, að í stað fyrri hluta nafnsins Ísdans, þ. e. Ís, hefur verið sett enska nafnið ICE og með því myndað vörumerkið Icedan, og er augljóst, að um sömu tilvísun er að ræða, ÍS í Ísdan höfðaði til Íslands, en ICE í Icedan með sama hætti til Iceland. Í vörumerki stefnanda, Isdan, höfðar fyrri hlutinn til Íslands, eins og Ísland er ritað sam-

kvæmt dönskum rithætti. Vörumerki þessi hafa verið notuð við erlend viðskipti aðila og er ætlað að merkja viðskiptatengsl milli Íslands og Danmerkur. Ekki fer á milli mála, að Icedan er fallið til að valda hættu á því, að ruglast verði eða villst á því og vörumerki stefnanda, en það hafði verið skráð löngu áður og viðurkennt sem gilt vörumerki í einkaleyfa- og vörumerkjaskrá. Á það er því fallist, að það stríði gegn vörumerkjarétti stefnanda, sem honum er tryggður með 1. og 4. gr. laga nr. 47/1968, 25. gr. laga nr. 8/1993 og 10. gr. laga nr. 42/1903 með lögjöfnun, að stefndi noti í firmanafni sínu heitið I.C.E.D.A.N.

Ekki þykir vörumerki þetta geta notið jafnhliða verndar og eldra merkið, þ. e. Isdan, sbr. 9. gr. laga nr. 47/1968. Þegar þetta er metið, verður að líta til þess, að stefnda var fljótlega, eftir að hann fékk vörumerkið ICEDAN skráð í vörumerkjaskrá, tilkynnt með símbréfi af þáverandi eiganda merkisins Isdans, að hann teldi, að hann væri að brjóta vörumerkjarétt hans með sama hætti og þegar stefndi tók nafnið Ísdan í firmanafn sitt og áskildi sér allan rétt vegna þess.

Með þessum áskilnaði var geymdur réttur til málshöfðunar, og verður stefndi ekki talinn hafa getað verið í góðri trú um, að honum væri heimil þessi notkun á vörumerki stefnanda.

Þó að töluverður tími hafi liðið frá sendingu símbréfsins til málshöfðunarinnar, verður það ekki látið valda því, að stefnandi missi rétt fyrir sakir tómlætis, heldur verður að skoða þennan tíma sem umþóttunarfrest, sem stefnda gæfist til að breyta firmanafni sínu að nýju á grundvelli ábendingarinnar í símbréfinu.

Er I.C.E.D.A.N. útgerðarvörur hf. var skráð í Hlutfélagaskrá 27. okt. 1994, hafði orðið nafnbreyting á Isdan hf., þannig, að því var breytt í Útgerðarvörur hf. Var því ekki á þeim tíma skráð annað hlutfélag með sama eða álíka nafni. Þau atriði, sem gætt er við skráningu hlutfélaga, eru einkanlega, hvort samþykktir félagsins séu í samræmi við hlutfélagalög eða önnur lög. Þá er þess gætt, hvort annað hlutfélag sé með sama nafni, og getur skráningu verið hafnað af þeim sökum. Ekki er þess gætt þar sérstaklega, hvort nafn hlutfélags vísi til vörumerkis, sem annar á rétt á, enda heyrir firmaskráning undir annað embætti og einnig vörumerkjaskráning, og er ekki fallist á, að málshöfðunarfrestur sá, sem greindur er í 6. mgr. 148. gr. laga nr. 32/1978, sé bindandi um þetta ágreiningsefni, sem verður að útljá á öðrum grundvelli og stefnandi hafði áskilið sér rétt til.

Kröfur stefnanda í máli þessu eru því teknar til greina samkvæmt framangreindu, en þó þannig, að dagsektir þykja hæfilega ákveðnar 20.000 kr.

Eftir þessum úrslitum ber að dæma stefnda til að greiða stefnanda 65.000 kr. í málskostnað.

Dóm þennan kveður upp Guðmundur L. Jóhannesson héraðsdómari.

D ó m s o r ð:

Stefnda, I.C.E.D.A.N. útgerðarvörum hf., er skylt að fella niður úr firmaheiti sínu nafnið I.C.E.D.A.N. og láta afmá það úr Hluta-félagaskrá innan 30 daga frá uppsögu dóms þessa að viðlögðum 20.000 króna dagsektum.

Stefndi greiði stefnanda, Gert Brovall, 65.000 kr. í málskostnað.
