

Föstudaginn 24. júní 1983.

Nr. 205/1980. **Hekla h/f**

(Sigurgeir Sigurjónsson hrl.)

gegn

Húsbyggingasjóði Framsóknarfélaganna**í Reykjavík og****Hótel Heklu**

(Ólafur Axelsson hrl.).

Vörumerki. Firma. Sératkvæði.

Dómur Hæstaréttar.

Mál þetta dæma hæstaréttardómarnir Magnús Þ. Torfason, Björn Sveinbjörnsson, Halldór Þorbjörnsson og Sigurgeir Jónsson og Guðrún Erlendsdóttir, settur hæstaréttardómari.

Áfrýjandi hefur skotið máli þessu til Hæstaréttar með stefnu 29. október 1980, að fengnu áfrýjunarleyfi 14. s. m. Krefst hann þess, að stefnda verði dæmt óheimilt að nota nafnið Hótel Hekla í firma sínu og skylt að láta afmá nafnið úr verslanaskrá Reykjavíkur að viðlögðum dagsektum, er renni til áfrýjanda, og að fullnægingarfrestur skyldunnar verði 15 dagar frá uppkvaðningu dóms. Þá krefst hann málskostnaðar í héraði og fyrir Hæstarétti.

Stefndi krefst staðfestingar hins áfrýjaða dóms og málskostnaðar fyrir Hæstarétti.

Nokkur ný gögn hafa verið lögð fyrir Hæstarétt.

Fyrir Hæstarétti greinir aðilja eingöngu á um það, hvort firmanafn stefnda brjóti í bága við rétt áfrýjanda samkvæmt hinu skráða vörumerki hans HEKLA.

Samkvæmt 3. gr. reglugerðar nr. 1/1969 um tilkynningar og skráningu vörumerkja o. fl. skal í tilkynningu um vörumerki til vörumerkjaskrár tilgreina þá vöruflokka og flokka þess verks eða þjónustu, sem merkið óskast skráð í samkvæmt flokkaskrá þeirri, sem er fylgiskjal með reglugerðinni. Í flokkaskrá þessari eru taldir 42 flokkar, 1—34 fyrir vörur og 35—42 fyrir þjónustu. Hótelrekstur er ekki nefndur sérstaklega í einum flokkanna og fellur því undir 42. flokk, sem kallast „önnur þjónusta, sem flokkar nr. 35—41 ekki taka til.“

Eins og greinir í héraðsdómi, fékk áfrýjandi vörumerkið HEKLA skráð í vörumerkjaskrá fyrir allar vörur og þjónustu í 1.—42. flokki hinn 21. ágúst 1975. Samkvæmt 4. gr. laga nr. 47/1968 veitir skráning þessi áfrýjanda vernd gegn því, að aðrir noti heimildarlaust í atvinnuskyni vörumerki, sem villst verður á og hinu skráða merki. Tekur vernd þessi, eins og áður segir, til hótélrekstrar, enda þótt áfrýjandi hafi ekki neytt réttar síns að því leyti. Verður því að telja, að notkun stefnda á nafninu Hótél Hekla í atvinnurekstri og skráning þess í firmaskrá hinn 6. apríl 1977 hafi verið óheimil. Ber samkvæmt því og með lögjöfnun frá 10. gr. laga nr. 42/1903 að taka til greina kröfu áfrýjanda um, að stefnda verði dæmt óheimilt að nota nafnið Hótél Hekla í firma sínu og að hann verði skyldaður til þess að láta innan 15 daga frá birtingu dóms þessa afmá nafnið úr verslanaskrá Reykjavíkur að viðlögðum 300.00 króna dagsektum, er renni til áfrýjanda, sbr. 193. gr. laga nr. 85/1936, sbr. 41. gr. laga nr. 28/1981.

Eftir þessum úrslitum ber að dæma stefnda til þess að greiða áfrýjanda 10.000.00 krónur í málskostnað í héraði og fyrir Hæstarétti.

D ó m s o r ð :

Stefnda, Húsbyggingasjóði Framsóknarfélaganna í Reykjavík, skal óheimilt að nota nafnið Hótél Hekla í firma sínu, og ber honum að láta innan 15 daga frá birtingu dóms þessa afmá nafnið úr verslanaskrá Reykjavíkur að viðlögðum 300.00 króna dagsektum, sem renni til áfrýjanda.

Stefndi greiði áfrýjanda 10.000.00 krónur í málskostnað í héraði og fyrir Hæstarétti.

Dóminum ber að fullnægja að viðlagðri aðför að lögum.

S é r a t k v æ ð i

**hæstaréttardómaranna Björns Sveinbjörnssonar og
Magnúsar Þ. Torfasonar.**

Áfrýjandi fékk skráð í vörumerkjaskrá hinn 21. ágúst 1975 vörumerkið HEKLA nr. 293/1975 fyrir allar vörur í 1.—42. flokki vöruflokkaskrár samkvæmt 3. gr. reglugerðar nr. 1/1969. Ekki var

skráð sérstaklega, að vörumerkið væri ætlað fyrir veitinga- eða gistihúsarekstur fremur en aðrar þjónustugreinar, sem koma í 42. flokk vöruflokkaskrárinnar. Áfrýjandi hefur ekki með höndum veitingasölu eða rekstur gistihúsa, er hann noti hið skráða vörumerki sitt við, og sá atvinnurekstur fengi ekki samrýmst tilgangi félagsins, eins og hann hefur verið tilkynntur til hlutafélagaskrár. Í firma stefnda, svo sem það hefur verið skráð, kemur á hinn bóginn skýrt fram, að framangreind starfsemi er sú atvinna, sem firmað er notað við. Er af þessum sökum ekki ætlandi, að villst verði á vörumerki áfrýjanda og hinu skráða firma. Verður ekki talið, að áfrýjandi hafi fyrir skráningu vörumerkis síns öðlast slíkan einkarétt til orðsins HEKLA, að hann geti fyrir lögjöfnun frá 10. gr. laga nr. 42/1903 um verslanaskrár, firmu og prókúruumboð eða vegna ákvæða 9. gr. laga nr. 84/1933 um varnir gegn óréttmætum verslunarháttum, nú 30. gr. laga nr. 56/1978, fengið stefnda dæmt óheimilt að nota það orð í skráð firma sitt á þann hátt sem hann hefur gert.

Samkvæmt framansögðu teljum við, að staðfesta beri hinn áfrýjanda dóm, en rétt sé, að málskostnaður fyrir Hæstarétt falli niður.

Dómur sjó- og verslunardóms Reykjavíkur 19. febrúar 1980.

Mál þetta, sem dómtekið var í dag, hefur Hekla h/f, Laugaveg 170 - 172, Reykjavík, höfðað fyrir sjó- og verslunardóminum með stefnu, útgefni 24. október 1977, á hendur Húsbyggingasjóði Framsóknarfélaganna og Hótel Heklu.

Tilorðning málshöfðunarinnar segir stefnandi vera þá, að hinn 12. ágúst 1942 hafi verið skráð í hlutafélagaskrá Reykjavíkur félag stefnanda Heildverslunin Hekla h/f. Hafi tilgangur félagsins verið umboðs- og heildverslun, þ. á m. inn- og útflutningsverslun og skyld atvinna. Nafni félagsins hafi síðan verið breytt hinn 20. desember 1968 í „HEKLA“ h/f. Jafnframt hafi þá verið bætt við tilgang félagsins „rekstur verkstæða hverskonar, iðnaður, svo og smásöluverslun og lánastarfsemi.“ Hinn 21. ágúst 1975 hafi félagið fengið skráð í vörumerkjaskrá vörumerkið „HEKLA“ sem nr. 293/1975 fyrir allar vörur og þjónustu í 1. - 42. flokki „Vörumerkjaskrár.“

Hinn 6. apríl 1977 hafi svo verið skráð í firmaskrá Reykjavíkur með ótakmarkaðri ábyrgð firmað „HÓTEL HEKLA.“ Samkvæmt tilkynningunni til firmaskrárinnar var eigandi þessa firma talinn vera „Húsbyggingasjóður Framsóknarfélaganna“ hér í borg og formaður þess félagsskapar

svo og firmans „HÓTEL HEKLA“ talinn Jón Aðalsteinn Jónasson, Skip-holti 64 hér í borg.

Þessa skráningu á firmanafninu „HÓTEL HEKLA“ telur stefnandi brot gegn vörumerkjarétti sínum til vörumerkisins „Hekla“, sem hann hafi með skráningu í 42. flokk vörumerkja m. a. fengið til hótélrekesturs. Af þessu tilfelli gerir stefnandi þær dómkröfur:

Að stefnda verð dæmt óheimilt að nota nafnið „Hótél Hekla“ í firma sínu.

Að honum verði talið skylt að láta afmá nafnið úr „Verzlunarskrá Reykjavíkur“ að viðlögðum dagsektum, sem renni til stefnanda, og að full-nægjufrestur skyldunnar verði 15 dagar frá birtingu dóms í máli þessu.

Að stefndi verði dæmdur til að greiða stefnanda málskostnað að mati dómsins.

Stefndi hefur krafist algerrar sýknu af dómkröfum stefnanda og máls-kostnaðar úr hans hendi að mati dómsins.

Stefnandi styður kröfur sínar með tvennum hætti. Í fyrsta lagi telur hann, að skrásetningarvaldsmanni hafi borið að synja skráningar á tilkynn-ingu Húsbyggingasjóðs Framsóknarfélaganna. Bendir hann á í því sam-band, að Húsbyggingasjóðurinn sé félgasskapur, sem hafi breytilega félagatölu svo og breytilegan fjárstofn. Leiði því af 33. gr. c) laga nr. 42/1903 um firmu, að slíkt félag skuli talið félag með takmarkaðri ábyrgð. Samkvæmt 16. gr. sömu laga skal slíkt félag vera skráð, en Húsbygginga-sjóður Framsóknarfélaganna er óskráður. Telja verður því félagi með tak-markaða ábyrgð óheimilt að nota á tilteknum þætti atvinnu sinnar sérstakt firma, sem gaf eigi til kynna, að um væri að ræða atvinnurekstur félags með takmarkaðri ábyrgð. Þá bendir stefnandi á það, að tilkynninguna til firmaskrárinnar skorti formskilyrði 18. gr. laganna nr. 42/1903, þar sem þar komi ekki ótvírætt fram, að í henni séu nöfn allra félagsmanna, heldur er þar aðeins getið stjórnarmannna Húsbyggingasjóðsins. Bendir hann og á 9. gr., 2. mgr., laganna. Verður varla annað ráðið en að þeir einir séu eigendur og því geti skuldheimtumenn Hótels Heklu gengið að eignum þeirra einna. Af þessu öllu leiði, að ef viðurkennt verði, að óskráð firma geti verið skráður eigandi annars firma, býður það heim þeirri hættu, að hægt verði að ganga á svig við íslenskar lagareglur um skrásetningu firma. Þar sem hins vegar að skráningarvaldsmaður skráði tilkynningu Húsbygg-ingasjóðs Framsóknarfélaganna til firmans „Hótél Hekla“, verður að skylda stefnda félag til að þola það, að það verði með dómi dæmt að hlut-ast til um, að það verði afmáð úr firmaskrá á þeim forsendum, sem að framan er rakið.

Í öðru lagi styður stefnandi kröfur sínar þeim rökum, að með skráningu firmans „Hótél Hekla“ hafi stefndi brotið gegn lögvernd vörumerkis síns,

sem hann, eins og áður segir, fékk skráð í alla flokka, 1 - 42, vörumerkja-skrár samkv. fylgiskjali með reglugerð nr. 1 2. janúar 1969, sbr. lög 47/1968. Í þessu efni rekur stefnandi lögvernd vörumerkis gagnvart firmanafni, sem hann þó telur ekki vera nægilega skýrð með gildandi lagaákvæðum. Niðurstaða hans er hins vegar sú, að þar sem um sé að ræða eðlislík hugtök, hljóti lögjöfnun milli firma og vörumerkis að vera tæk, þegar skera þurfi úr um rétt eldra vörumerkis gagnvart yngra firma eða öfugt. Telur hann því vörumerki samkvæmt íslenskum rétti hafa sterkari lagavernd en firmanafn og bendir á í því efni til þess, að vörumerkjalög séu yngri lög en firmalög. Í samræmi við þessa niðurstöðu bendir stefnandi á, að hann hafi mjög lengi notað orðið „Hekla“ fyrir starfsemi sína. Fyrtæki sitt hafi verið og er mjög athafnasamt og umsvifamikið og hafði því náð verulegri markaðsfestu. Því hafi forráðamenn fyrirtækisins séð ástæðu þess að fá nafn fyrirtækisins skráð sem vörumerki í alla 42 vöruflokka, þar með talinn hótélrekstur, ef til slíks kæmi af hálfu félagsins. Bendir stefnandi m. a. á í því sambandi, að hann reki mötuneyti fyrir starfsfólk sitt, þar sem öll áhöld séu til lögð af sinni hálfu og séu þau merkt með vörumerki sínu, „HEKLA H.F.“ Af þessu leiði, að með skrásetningu stefnda á firmanafninu „Hótél Hekla“ hafi hann brotið gegn ákvæðum 4. gr., sbr. 6. gr., 7. gr. og 14. gr., 4 tölul., laga nr. 47/1968 svo og 10. gr. laga nr. 42/1903. Enn fremur ákvæðum 8. gr. Parísarsamþykktar, sbr. lög nr. 102/1961, svo og 9. gr. laga nr. 84/1933 um varnir gegn ólögsmætum verslunarháttum, þar sem með skráningu firma stefnda sé veruleg hætta á því, að villst verði á starfsemi stefnda við viðskiptasvið stefnanda.

Sýknukröfu sína styður stefndi þeim rökum í fyrsta lagi, að tilkynning sín til firmaskrárinnar og skrásetning firmans Hótél Hekla fullnægi þeim kröfum, sem gerðar eru til slíks í firmalögum. Húsbyggingasjóður Framsóknarfélaganna í Reykjavík sé juridisk persóna að lögum, sem sé eigandi að hinu skráða firma og beri jafnframt ótakmarkaða ábyrgð á skuldbindingum þess með öllum eignum sínum. Komi þetta skýrt fram í tilkynningunni. Jafnframt komi þar fram, hverjir séu í stjórn sjóðsins og hver hafi prókúrumboð. Í annan stað telur stefndi umrædda skrásetningu á engan hátt brjóta gegn vörumerkjarétti stefnanda. Stefndi fékk skrásett vörumerkið „HEKLA“ og því ætlað að ná til allra vöruflokka, þ. e. 1.—42. Það verði að viðurkennast, að í vissum undantekningartilfellum geti skráð vörumerki útilokað skráningu á firma. En það eigi aðeins við, ef vörumerkið hefur náð mjög sterkri ímynd í hugum fólks um ákveðna vöru, sérstök gæði o. s. frv., þ. e. vörumerkið sé mjög virkt innan skráðs vöruflokks og enginn munur í raun gerður á því og firma. Ef hægt væri að láta skrá hin og þessi nöfn sem vörumerki í alla flokka, gefi auga leið, að slíkt mundi leiða til algerrar einokunar á nafninu á öllum sviðum, virkum sem óvirkum, og

þar með fenginn einkaréttur að viðkomandi nafni, og það jafnvel þó væri ekki notað. Slík niðurstaða mundi leiða til þess, að réttarstaða vörumerkis gagnvart firma yrði langtum sterkari en milli firmanafna innbyrðis, þar sem hægt væri að nota sömu nöfn í firmu, aðeins ef þau eru nægilega sérgreind, þannig að engin ruglingshætta sé fyrir hendi. Í því tilfelli, sem hér um ræðir, er eitt frægasta staðarnafn á Íslandi. Ótækt væri að veita einum aðilja, stefnanda í þessu tilviki, slíkan einkarétt til notkunar nafnsins. Stefnandi rekur ekki hótél, og þar af leiðandi er nafnið óvirkt af hans hálfu. Höfuðatriði sé, þegar meta eigi lagavernd vörumerkis, að eigi skapist hætta á því, að ruglingur verði. Firmanafn sitt kveður stefndi svo afmarkað og bundið við þann rekstur, sem fyrra orðið gefi í ljóst, að ekki hin minnsta hætta sé fyrir hendi, að ruglingur eigi sér stað. Með skráningu firmanafns síns hafi stefndi því á engan hátt brotið gegn rétti stefnanda.

Eins og fyrr segir, er krafa stefnanda studd þeim rökum, að skráningarvaldsmanni hafi borið að synja um skrásetningu hins stefnda firma, þar sem lögskilyrði skorti til skrásetningarinnar. Skráningarvaldsmanni hefur ekki verið gefinn kostur á að gæta hagsmuna sinna í þessu efni. Það er álit dómsins, að krafa stefnanda í málinu verði eigi til greina tekin af þessari málsástæðu einni saman, og verður því tekin afstaða til síðari málsástæðu hans. Hún byggist, eins og fyrr er frá greint, á því, að með skrásetningu firma stefnda hafi hann brotið gegn lögvernduðum vörumerkjarétti sínum. Fallast má á það með stefnanda, að skráð vörumerki hafi lagavernd gagnvart síðara skráðu firma, enda mjótt bil þar á milli, þegar meta á verndina. Stefnandi fékk skráð vörumerkið „HEKLA“ í alla flokka, 1.—42., í vörumerkjaskrá samkv. fylgiskjali með reglugerð nr. 1 frá 2. janúar 1969, sbr. lög nr. 47/1968. Sú vörumerkjaskrá er allitarleg varðandi vörur, en hins vegar takmarkaðri varðandi þjónustu, þótt ætla megi, að reynt hafi verið að gera þann flokk tæmandi. Ljóst er hins vegar, að slík skrá verður aldrei tæmandi talin, og því verður að líta svo á, að 42. flokkur, „önnur þjónusta, sem flokkar nr. 35—41 ekki taka til,“ sé ætluð til væntanlegra möguleika á sviði þjónustu, sem við upptalningu hafi ekki verið séð fyrir, hver yrði. Verður ekki á það fallist með stefnanda, að með skrásetningu vörumerkis síns í þann flokk hafi hann öðlast ótakmarkaða skráningu á nafninu HEKLA um alla framtíð. Nafnið er og eitt kunnasta staðarnafn hér á landi. Það er hins vegar grundvallarsjónarmið í vörumerkja- og firmanafnsvernd, að ekki verði skráð slíkt, ef einhver hætta verði því samfara, að ruglings kunni að gæta. Í hér umræddu tilviki er í firmanafni stefnda fullkomlega afmarkað starfssvið hans, þ. e. hótélrekstur eingöngu. Stefnandi hefur í starfsemi sinni ekki slíkan rekstur. Verður í því sambandi ekki talið, að rekstur mótuneytis hans fyrir starfsfólk sitt megi jafna við hótélrekstur.

Af þessu þykir leiða, að ruglingshætta sé eigi fyrir hendi milli vörumerkis stefnanda og firmanafns stefnda. Er það því niðurstaða dómsins, að sýkna ber stefnda af kröfum stefnanda í málinu.

Eftir atvikum þykir þó rétt að fella málskostnað niður.

Emil Ágústsson borgardómari kvað upp dóm þennan ásamt meðdómendum Jóni Arnalds ráðuneytisstjóra og Knúti Hallssyni skrifstofustjóra.

D ó m s o r ð:

Stefndi, Húsbyggingasjóður Framsóknarfélaganna og Hótel Hekla, á að vera sýkn af kröfum stefnanda, Heklu h/f, í máli þessu.

Málskostnaður fellur niður.

Föstudaginn 24. júní 1983.

Nr. 119/1983. **Ákærvaldið**

gegn

Má Kjartanssyni.

Kærumál. Gæsluvarðhald.

Dómur Hæstaréttar.

Mál þetta dæma hæstaréttardómararnir Magnús Þ. Torfason og Magnús Thoroddsen og Guðrún Erlendsdóttir, settur hæstaréttardómari.

Varnaraðili hefur skotið hinum kærða úrskurði til Hæstaréttar með kæru, sem skráð var í sakadómsbók við uppkvaðningu úrskurðarins 10. þ. m., í því skyni „að fá honum hnekkt.“ Barst kærán Hæstarétti 14. þ. m.

Í greinargerð til Hæstaréttar samkvæmt 2. mgr. 174. gr. laga nr. 74/1974 hefur varnaraðili krafist þess, að hinn kærði úrskurður verði úr gildi felldur og honum dæmdur kærumálskostnaður.

Greinargerð hefur ekki borist Hæstarétti frá ákærvaldi.

Hinn 12. þ. m., áður en skjöl kærumálsins höfðu verið send Hæstarétti, var varnaraðili látinn laus úr gæsluvarðhaldi. Er um það skráð svo í sakadómsbók 13. þ. m.: