

Fimmtudaginn 13. mars 1997.

Nr. 103/1997.

Kaupfélag Eyfirðinga

(Stefán Pálsson hrl.)

gegn

Búnaðarbanka Íslands

(Brynjólfur Kjartansson hrl.)

Kærumál. Lögbann.

Dómur Hæstaréttar.

Mál þetta dæma hæstaréttardómarnir Garðar Gíslason, Arnljótur Björnsson og Markús Sigurbjörnsson.

Sóknaraðili skaut málinu til Hæstaréttar með kæru 27. febrúar 1997, sem barst réttinum ásamt kærumálgögnum 5. mars sl. Kærður er úrskurður Héraðsdóms Reykjavíkur 19. febrúar 1997, þar sem staðfest er ákvörðun sýslumannsins í Reykjavík um að hafna kröfum sóknaraðila um lögbann hjá varnaraðila. Kæruheimild er í 1. mgr. 35. gr. laga nr. 31/1990 um kyrrsetningu, lögbann o. fl., sbr. 4. mgr. 91. gr. laga nr. 90/1989 um aðför, svo sem þeim lögum var breytt með 102. gr. laga nr. 92/1991. Sóknaraðili krefst þess, að lagt verði fyrir sýslumanninn í Reykjavík að leggja lögbann við því, að varnaraðili noti heitið Kostabók á innlánsreikningum sínum. Þá krefst sóknaraðili málskostnaðar í héraði og kærumálskostnaðar úr hendi varnaraðila.

Varnaraðili krefst staðfestingar hins kærða úrskurðar og kærumálskostnaðar.

Eftir gögnum málsins kynnti sóknaraðili innlánsreikning með nafninu Kostabók aðallega á félagssvæði sínu, það er á Akureyri og í Eyjafirði. Ekki verður séð, að hann hafi auglýst innlánsreikninginn með því nafni frá því á árinu 1990, ef undan er skilið umburðarbréf hans til viðskiptavina 28. janúar 1997. Verður því ekki fallist á, að sóknaraðili hafi sýnt fram á, að notkun hans á heitinu Kostabók hafi náð þeirri markaðsfestu, að notkun varnaraðila á sama heiti brjóti gegn lögvörðum rétti hans á þann hátt, að réttindi hans fari forgörðum eða spillist, þótt beðið sé dóms um ágreining þeirra, sbr. 1. mgr. 24. gr. laga nr. 31/1990.

Með þessum athugasemdum verður hinn kærði úrskurður stað-

festur um annað en málskostnað, en rétt þykir, að hvor aðili beri sinn kostnað af málinu í héraði og fyrir Hæstarétti.

D ó m s o r ð:

Staðfest er ákvörðun sýslumannsins í Reykjavík um að hafna kröfum sóknaraðila, Kaupfélags Eyfirðinga, um að leggja á framangreint lögbann á hendur varnaraðila, Búnaðarbanka Íslands.

Málskostnaður í héraði og kærumálskostnaður fellur niður.

Úrskurður Héraðsdóms Reykjavíkur 19. febrúar 1997.

I.

Mál þetta, sem þingfest var 14. febrúar sl., var tekið til úrskurðar að loknum munnlegum málflutningi 17. febrúar sl.

Sóknaraðili, Kaupfélag Eyfirðinga, kt. 680169-2769, Hafnarstræti 91-95, Akureyri, gerir þær dómkröfur, að synjun sýslumannsins í Reykjavík frá 11. febrúar sl. um að leggja lögbann við, að varnaraðili noti heitið Kostabók, verði ógilt og umbeðið lögbann verði lagt á samkvæmt þeim kröfum, sem gerðar séu í lögbannsbeiðninni. Þá krefst sóknaraðili málskostnaðar.

Varnaraðili, Búnaðarbanki Íslands, kt. 490169-1219, Austurstræti 5, Reykjavík, gerir þær dómkröfur, að ákvörðun sýslumannsins í Reykjavík verði staðfest og sóknaraðili úrskurðaður til að greiða varnaraðila málskostnað.

II.

6. febrúar sl. var tekin fyrir hjá sýslumanninum í Reykjavík lögbannsgerð nr. 4/1997. Gerðarbeiðandi var Kaupfélag Eyfirðinga (KEA), sóknaraðili þessa máls, og gerðarþoli Búnaðarbanki Íslands, varnaraðili þessa máls. Þar krafðist gerðarbeiðandi þess, að lögbann yrði lagt við því, að gerðarþoli notaði heitið Kostabók sem nafn á innlánsreikningi í Búnaðarbanka Íslands og í útibúum bankans. Jafnframt krafðist hann þess, að lagt yrði fyrir gerðarþola að fjarlægja allar merkingar og auglýsingar með þessu heiti úr bankaútibúum sínum og af öðrum stöðum, þar sem slíkum auglýsingum eða merkingum kunni að hafa verið komið fyrir. Við fyrirtöku þessa mótmælti lögmaður gerðarþola beiðni gerðarbeiðanda. Færðu aðilar rök fyrir kröfum sínum, og var ákveðið að fresta umræddri gerð, en var svo tekin fyrir að nýju 11. febrúar sl. Þá tilkynnti sýslumaður þá ákvörðun sína að synja um framgang gerðarinnar með vísan til 24. gr. laga nr. 31/1990 um kyrrsetningu, lögbann o. fl., þar sem gerðarbeiðandi hefði ekki sannað eða gert sennilegt,

að brotið hefði verið gegn lögvörðum rétti hans. Lýsti þá gerðarbeiðandi yfir, að hann myndi leita úrlausnar Héraðsdóms Reykjavíkur um þessa ákvörðun sýslumanns og krefjast þess, að héraðsdómari ómerkti ákvörðunina og legði fyrir sýslumann að framkvæma gerðina.

III.

Sóknaraðili kveðst vera samvinnufélag, sem hafi frá árinu 1907 rekið innlánsdeild, þar sem tekið sé við fé frá félagsmönnum og viðskiptaaðilum til ávöxtunar. Umfang innlánsdeildarinnar hafi farið vaxandi með árunum, og sé hún nú langstærsta innlánsdeild samvinnufélags á Íslandi og með hærri innlán en flestir sparisjóðir landsins.

Hinn 1. desember 1984 hafi innlánsdeildin boðið viðskiptavinum sínum nýja sparnaðarleið, Kostabók, og hafi Seðlabanka Íslands verið tilkynnt um þessa sparisjóðsbók og nafn hennar 3. desember þ. á. Kostabók þessi hafi strax notið mikilla vinsælda hjá sparifjáreigendum. Séu nú rúmlega níu hundruð kostabókarreikningar virkir hjá innlánsdeildinni með samanlagðri innstæðu nálægt 430 milljónum króna.

Frá gildistöku laga um Seðlabanka Íslands nr. 10/1961 hafi innlánsdeild sóknaraðila verið rekin með heimild í þeim lögum og samkvæmt ákvæðum þeirra. Byggist rekstur deildarinnar nú á heimild í 2. gr., a-lið, laga um samvinnufélög nr. 22/1991. Innlánsdeildin eigi í harðri samkeppni við banka, sparisjóði og aðrar innlánsstofnanir um sparifé landsmanna. Innlánsdeildin hafi auglýst starfsemi sína talsvert, en megináhersla þó verið lögð á auglýsingar á félagssvæði sóknaraðila á Akureyri og í sveitarfélögum við Eyjafjörð. Á þessu svæði reki varnaraðili umfangsmikla starfsemi.

Í janúar sl. hafi tekið að birtast auglýsingar frá varnaraðila, bæði í blöðum og ljósvakamiðlum, um nýja sparisjóðsbók í Búnaðarbankanum, svokallaða Kostabók. Beri Kostabók varnaraðila aðra og hærri vexti en Kostabók sóknaraðila. Telur sóknaraðili, að notkun varnaraðila á vörumerkinu Kostabók hafi valdið talsverðu uppnámi hjá sparifjáreigendum í innlánsdeild sinni, og hafi því orðið að grípa til þess ráðs að hækka vexti á kostabókarreikningum. Hafi sóknaraðili mótmælt þegar í stað heimildarlausri notkun varnaraðila á vörumerkinu.

Sóknaraðili telur, að orðið kostabók hafi nægileg sérkenni eða aðgreiningarhæfi til að teljast auðkennandi í skilningi vörumerkjalaga nr. 47/1968. Í þessu sambandi sé vert að líta til þess, að vörumerkið Gullbók sé talið hæft til skráningar í vörumerkjaskrá í sama tilgangi og vörumerki það, sem hér sé til umfjöllunar. Hafi sóknaraðili notað orðið Kostabók sem vörumerki óslitið frá árinu 1984. Noti varnaraðili nú sama vörumerki til auglýsingar sömu vöru, sem valdi því, að veruleg hætta sé á því, að villst verði á þeim

vörum, sem verið sé að auglýsa, svo og þeim aðilum, sem að baki þeim standi. Með hliðsjón af þessu og vísan til 3. mgr. 3. gr. vörumerkjalaga telji sóknaraðili, að notkun varnaraðila á vörumerkinu sé ólögmat.

Vörumerkið Kostabók sé þekkt af sparifjáreigendum og eigi einnig að vera þekkt af keppinautum sóknaraðila, þ. e. innlánsdeildum, bönkum og sparisjóðum. Sóknaraðili telur sig hafa náð markaðsfestu með vörumerkinu, og eigi hann af þeim sökum vörumerkjarétt samkvæmt 2. gr. vörumerkjalaga. Varnaraðili noti vörumerki sóknaraðila til að auglýsa sömu þjónustu og sóknaraðili, og telur sóknaraðili, að veruleg hættu sé á, að fólk villist á vörum og þjónustu þessara aðila. Einn megintilgangur vörumerkjaréttar sé að koma í veg fyrir hættu á ruglingi. Með vísan til 1. mgr. 4. gr. vörumerkjalaga telur sóknaraðili notkun varnaraðila á vörumerkinu óheimila. Þá vísar sóknaraðili jafnframt til 2. mgr. 25. gr. samkeppnislaga nr. 8/1993.

Telur sóknaraðili sig hafa fyllilega sýnt fram á, að skilyrði 1. mgr. 24. gr. laga nr. 31/1990 hafi verið og séu fyrir hendi, og því hafi sýslumanninum í Reykjavík borið að leggja á umbeðið lögbann.

IV.

Varnaraðili kveður sóknaraðila ekki hafa sýnt fram á eða gert það sennilegt, að notkun varnaraðila á orðinu Kostabók brjóti gegn rétti hans. Hafi því ákvörðun sýslumanns um að hafna framgangi gerðarinnar með vísan til 24. gr. laga nr. 31/1990 verið rétt. Hafi sóknaraðili ekki sannað, að hann noti orðið Kostabók og að nafnið sé þekkt um innlánsreikninga hans. Sóknaraðili hafi til sönnunar því, að orðið sé þekkt, lagt fram auglýsingar úr óþekktu héraðsfréttablaði, út gefnu á Dalvík á síðasta áratug, svo og auglýsingar úr félagsblaði sínu, KEA-fregnum, frá 1985, 1986 og 1987. Þá hafi hann nú lagt fram mánaðarskýrslur innlánsdeildar sinnar, og bregði nú svo við, að nafnið Kostabók sé nefnt í skýrslum, dags. 13. mars 1987, 26. apríl 1991 og 13. desember 1991, en ekki nefnt í skýrslu, dags. 16. desember 1996.

Ekkert þessara gagna bendi til þess, að sóknaraðili noti orðið Kostabók nú eða hafi notað það undanfarin ár með þeim hætti, að það hafi náð markaðsfestu samkvæmt 1. mgr. 2. gr. vörumerkjalaga, hvað þá heldur, að það sé alþekkt hér á landi sem auðkenni innlánsdeildar sóknaraðila, sbr. 2. mgr. 2. gr. sömu laga.

Samkvæmt 25. gr. a vörumerkjalaga sé lögð notkunarskylda á eiganda skráðs vörumerkis, og megi gera kröfu til þess, að skrásett vörumerki verði afmáð, ef það hafi ekki verið notað í fimm ár. Hafi sóknaraðili ekki lagt fram gögn um notkun orðsins frá árinu 1991 utan eitthvert umburðarbréf frá 28. janúar sl., eftir að varnaraðili hafi hafið notkun orðsins.

Verði því að telja, að hafi sóknaraðili einhvern tíma átt einkarétt til notkunar nafnsins Kostabókar, sé sá réttur nú niður fallinn, þar sem nafnið hafi ekki verið nýtt um árabil. Verði talið, að notkun sóknaraðila á orðinu Kostabók hafi náð markaðsfestu á félagssvæði hans, sé samt ekkert því til fyrirstöðu, að varnaraðili vinni sér einnig rétt til notkunar orðsins, sbr. 2. mgr. 9. gr. vörumerkjalaga.

Þá kunni það að orka mjög tvímælis, að öðlast megi vörumerkjarétt til orðsins Kostabókar, þar sem það sé lýsandi og hafi vart næg einkenni til skráningar, sbr. 13. gr. vörumerkjalaga.

V.

Eins og að framan var rakið, hefur innlánsdeild sóknaraðila boðið viðskiptavinum sínum upp á sparnaðarleihð frá 1. desember 1984, sem nefnd hefur verið Kostabók. Varnaraðili hóf í janúar sl. að auglýsa sparisjóðsbók undir sama nafni.

Samkvæmt gögnum málsins kynnti sóknaraðili sína Kostabók eingöngu á starfssvæði sínu, þ. e. í Eyjafirði, og þá með auglýsingum í blaði, sem gefið er út af Dalvík, svo og í fréttabréfum sínum. Eru blöðin frá árunum 1985 til og með 1990. Ekki verður séð, að um frekari auglýsingar eða kynningu hafi verið að ræða fyrr en í bréfi til viðskiptavina frá því í janúar sl.

Sóknaraðili hefur lagt fram ljósrit af skýrslum, sem innlánsdeild hans sendir bankaeftirlitinu mánaðarlega. Af þeim sést, að nafnið Kostabók hefur verið notað árin 1987 og 1991, en í skýrslu frá 16. desember 1996 er bókarinnar ekki getið, þótt þar sé getið þriggja sparnaðarleidda, sem bera heitin KEA-bók I, II og III. Við munnlegan málflutning upplýstist, að innstæður á Kostabókinni féllu undir lið, merktan Annað óbundið sparifé (sérkjarareikn.).

Í 1. mgr. 2. gr. vörumerkjalaga nr. 47/1968 segir, að atvinnurekendur geti öðlast vörumerkjarétt, þótt merki sé eigi skráð, hafi það náð markaðsfestu. Í 2. mgr. sömu greinar segir, að sé merki almennt þekkt á tilteknu sviði viðskipta hér á landi sem auðkenni á vöru notanda þess, teljist það hafa náð markaðsfestu.

Samkvæmt framansögðu hefur notkun sóknaraðila á heitinu Kostabók ekki verið auglýst nema lítilllega og það aðeins í einu héraði landsins, þar sem sóknaraðili starfar. Sóknaraðili hætti að auglýsa Kostabókina 1990 og virðist einnig hættur að nota heitið í skýrslum sínum til bankaeftirlitsins. Verður þess vegna ekki fallist á það, að notkun sóknaraðila á heitinu Kostabók hafi náð þeirri markaðsfestu, að notkun varnaraðila á sama heiti brjóti gegn lögvörðum rétti sóknaraðila á þann hátt, að réttindi hans fari forgörðum eða spillist, þótt beðið sé dóms um ágreining þeirra. Verður

ákvörðun sýslumannsins í Reykjavík því staðfest og sóknaraðila gert að greiða varnaraðila 60.000 krónur í málskostnað auk virðisaukaskatts.

Arngrímur Ísberg héraðsdómari kveður upp úrskurðinn.

Ú r s k u r ð a r o r ð:

Ákvörðun sýslumannsins í Reykjavík frá 11. febrúar sl. um að synja um að leggja lögbann við notkun varnaraðila, Búnaðarbanka Íslands, á heitinu Kostabók er staðfest.

Sóknaraðili, Kaupfélag Eyfirðinga, greiði varnaraðila 60.000 krónur í málskostnað auk virðisaukaskatts.
