Fimmtudaginn 27. október 1988.

Nr. 21/1988. **Hekla h/f**
(Þórður S. Gunnarsson hrl.)
gegn
Bjöllunni h/f og
gagnsök
(Ásmundur S. Jóhannsson hdl.)

Firma. Vörumerki.

Dómur Hæstaréttar.

Mál þetta dæma hæstaréttardómararnir Magnús Thoroddsen, Benedikt Blöndal, Bjarni K. Bjarnason og Guðmundur Jónsson og Haraldur Henrysson settur hæstaréttardómari.

Aðaláfrýjandi, Hekla h/f, skaut máli þessu til Hæstaréttar með áfrýjunarstefnu 19. janúar 1988 að fengnu áfrýjunarleyfi 13. janúar 1988. Gerir hann þær dómkröfur að hinum áfrýjaða dómi verði hrundið og breytt þannig að sýknukrafa hans fyrir héraðsdómi verði að fullu tekin til greina. Þá krefst hann málskostnaðar úr hendi gagnáfrýjanda í héraði og fyrir Hæstarétti.

Gagnáfrýjandi, Bjallan h/f, hefur gagnáfrýjað málinu með stefnu 18. mars 1988 og gerir hann þær dómkröfur að hinn áfrýjaði dómur verði staðfestur og aðaláfrýjandi dæmdur til greiðslu málskostnaðar fyrir Hæstarétti.

Með skírskotun til forsendna héraðsdóms þykir rétt að staðfesta hann, þó þannig að aðaláfrýjanda ber að láta afmá úr vörumerkjaskrá vörumerkið „Bílasalan Bjallan" innan 15 daga frá birtingu dóms þessa.

Samkvæmt þessum úrslitum verður aðaláfrýjandi dæmdur til að greiða gagnáfrýjanda 75.000,00 krónur í málskostnað fyrir Hæstarétti.

Dómsorð:

Hinn áfrýjaði dómur á að vera óraskaður, þó þannig að aðaláfrýjanda, Heklu h/f, ber að láta afmá úr vörumerkjaskrá vörumerkið „Bílasalan Bjallan" innan 15 daga frá birtingu dóms þessa.

Aðaláfrýjandi greiði gagnáfrýjanda, Bjöllunni h/f, 75.000,00 krónur í málskostnað fyrir Hæstarétti að viðlagðri aðför að lögum.

Dómur bæjarþings Reykjavíkur 21. apríl 1987.

Mál þetta, sem dómtekið var 2. apríl sl., er höfðað af Bjöllunni hf., nnr. 1167-0297, Reykjavík, með stefnu þingfestri 31. október 1985 á hendur Heklu hf., nnr. 3874-7681, Reykjavík.

Endanlegar dómkröfur stefnanda eru þær að stefnda verði dæmt óheimilt að nota orðið Bjallan sem firmaheiti og gert skylt með sama dómi að hlíta því að skráning á vörumerkinu Bílasalan Bjallan frá 6. maí 1985 verði felld úr gildi. Þá krefst hann málskostnaðar að skaðlausu úr hendi stefnda.

Stefndi krefst sýknu af dómkröfum stefnanda og málskostnaðar að skaðlausu úr hendi hans.

Sættir hafa verið reyndar árangurslaust.

II.

Málavexti kveður stefnandi vera þá að þann 26. nóvember 1977 hafi Bjallan hf. verið stofnuð og skráð 9. janúar 1978 og tilkynning birt 10. mars s.á. Tilgangur félagsins hafi verið skráður: „Bókaútgáfa á vönduðu lesefni fyrir börn og unglinga." Hlutafélagið hafi yfirtekið starfsemi Bjöllunnar sf., sem starfrækt hafði verið árum saman af flestum sömu eigendum. Varnarþing beggja sé í Reykjavík. Frá árinu 1985 hafi oftlega heyrst í útvarpi og sést annars staðar auglýsingar frá Bílasölunni Bjöllunni, Brautarholti 33, Reykjavík, um notaða bíla. Á bls. 259 í símaskrá 1985 undir nafni Heklu hf. sé auglýstur sími þannig: Bílasalan Bjallan, notaðir bílar, sími 621240.

Málsástæður stefnanda er þær að notkun stefnda á heitinu Bjallan í heitinu Bílasalan Bjallan valdi ruglingi og trufli rekstur Bjöllunnar hf., enda sífellt ónæði af hringingum fyrirspyrjenda um notaða bíla í síma stefnanda í Bröttugötu 3a, Reykjavík, sími 15634.

Stefnandi telur að skráning firmans Bjallan sf. og Bjallan hf. helgi notkun heitisins Bjallan sem vörumerki sbr. 3. gr. laga nr. 47/1968 um vörumerki, og hafi skráning vörumerkisins „Bílasalan Bjallan" verið óheimil skv. 14. gr. sömu laga, sbr. einkum liði 2, 4 og 6.

Þá telur stefnandi að skv. 10. gr. laga nr. 42/1903 og 26. og 30. gr. laga nr. 56/1978 sé seljanda óheimilt að nota heitið Bjallan sem firmaheiti.

Stefndi kveður málsatvik vera þau að hann hafi í byrjun febrúar 1985

hafið rekstur bílasölu með notaðar bifreiðar að Brautarholti 33, Reykjavík. Hafi stefndi frá byrjun notað auðkennið „Bílasalan Bjallan" fyrir umrædda starfsemi, þ.e. á afsölum og kvittunum, í auglýsingum bæði í fjölmiðlum og á starfsstöð bílasölunnar og á annan venjulegan hátt til að auðkenna starfsemina, sbr. t.d. dskj. nr. 14 og 15.

Stefndi hafi tilkynnt vörumerkið „Bílasalan Bjallan" til skráningar í vörumerkjaskrá þann 21. janúar 1985 fyrir eftirtaldar vörur í 12. flokki vöruskrárinnar: ökutæki, tæki til flutninga á landi, í lofti eða á legi og auglýsingastarfsemi og viðskipti í 35. flokki, sbr. dskj. nr. 11. Hafi tilkynningin verið auglýst í 2. tbl. vörumerkja- og einkaleyfatíðinda frá 27.02. 1985, sbr. dskj. nr. 11 og 13.

Engin andmæli hafi borist við auglýsingunni, og hafi merkið verið skráð í vörumerkjaskrá þann 6. maí 1985 nr. 298/1985.

Eins og alkunnugt sé hafi stefndi um langt árabil flutt til landsins bifreiðar af tegundinni Volkswagen, er almennt gengu hér á landi undir nafninu „Bjallan", eða frá 1953 - 1980.

Almenningur í Þýskalandi, þaðan sem bifreiðarnar eru ættaðar, hafi snemma farið að nefna þessa gerð bifreiða „Der Käfer", sem útleggist á íslensku „Bjallan", vegna sérkennilegrar lögunar bifreiðarinnar, og á ensku hafi hún fljótlega fengið viðurnefnið „the Beatle". Hafi bifreiðategundin verið a.m.k. eins þekkt undir þessum heitum og hinu upphaflega tegundarheiti.

Stefndi hafi flutt til landsins á framangreindu tímabili u.þ.b. 14000 „Bjöllur", og hafi hann enn umboð fyrir þessa tegund bifreiða sem nú sé framleitt í Brasilíu, Mexico og víðar, þótt framleiðslu sé hætt í Þýskalandi.

Vörumerkið nr. 298/2985 hafi verið valið vegna þeirra tengsla er orðið „Bjallan" hafi við atvinnurekstur stefnda.

Þess sé rétt að geta að á árunum 1968 - 1980 hafi umboðsmenn stefnda á Keflavíkurflugvelli notað auðkennið „Bjallan" við sölu bifreiða af umræddri gerð á Keflavíkurflugvelli.

Fyrstu andmæli stefnanda við notkun stefnda á auðkenninu „Bjallan" hafi verið í bréfi dags. 17.07. 1985, dskj. nr. 8.

Málsástæður stefnda og lagarök séu eftirfarandi:

1. Auðkennið „Bjallan" hafi um áratuga skeið verið notað hér á landi sem auðkenni fyrir tiltekna bifreiðategund er stefndi hefur flutt til landsins og selt í mjög ríkum mæli um land allt. Mikill fjöldi þessara bifreiða sé enn í notkun hér á landi, og stefndi hafi enn umboð fyrir bifreiðategundina.

Þá hafi auðkennið verið notað sérstaklega fyrir starfsemi umboðsmanna stefnda á Keflavíkurflugvelli um árabil. Af þessu leiði að stefndi hafi öðlast lögvarinn rétt til að nota auðkennið „Bjallan" í atvinnurekstri sínum, þ.

á m. við sölu notaðra bifreiða. Síðari skráning og notkun stefnanda á firmanafninu „Bjallan h.f." breyti engu um þennan rétt stefnda.

2. Því sé eindregið mótmælt að um ruglingshættu í skilningi merkjaréttar sé að ræða milli firmanafnsins Bjallan hf. annars vegar og vörumerkisins „Bílasalan Bjallan" hins vegar.

„Bílasalan Bjallan" veki hugmynd um bílasölu og merkið sé aðeins notað í þeim rekstri. Bjallan hf. starfi hins vegar á mjög óskyldu starfssviði, þ.e. við bókaútgáfu. Ekki verði séð að nein raunhæf hætta sé á að neytendur ruglist á bókum frá Bjöllunni hf. og notuðum bifreiðum, og sé væntanlega óhætt að treysta athygli góðs og gegns neytanda í þeim efnum, en þar við bætist að merkin séu hvorki hljóðlík né sjónlík, enda verði vörumerkið „Bílasalan Bjallan" að skoðast í heild sinni, þótt aðalhluti merkisins sé orðið „Bílasalan".

Þótt ekki verði fallist á framangreind rök stefnda í tl. 1 verði hinu varla mótmælt að auðkennið „Bílasalan Bjallan" valdi augljósum hugartengslum milli stefnda og bílasölunnar, þannig að ruglingshættu sé ekki fyrir að fara gagnvart Bjöllunni hf.

Í kröfugerð stefnanda sé þess krafist að stefnda verði dæmt óheimilt að nota orðið „Bjallan" sem firmaheiti. Eigi stefnandi þá væntanlega við firmanafn skv. 8. gr. laga nr. 42/1903.

Auðkennið „Bílasalan Bjallan" hafi aðeins í mjög fáum tilvikum verið notað sem firma og þá vegna misskilnings. Þeirri notkun auðkennisins hafi nú verið hætt, og sé auðkennið nú eingöngu notað sem vörumerki í skilningi 1. gr. laga nr. 47/1968 um vörumerki.

Hins vegar sé stefndi þeirrar skoðunar að honum væri að undangenginni skráningu heimilt gagnvart stefnanda að nota firmað „Bílasalan Bjallan" sem nafn á fyrirtæki er hefði með höndum sölu notaðra bifreiða og við undirskriftir vegna atvinnunnar.

Stefndi vísar einkum til 1. gr., 2. gr., 4. gr. og 7. gr. laga nr. 47/1968 um vörumerki og 8. gr. laga nr. 42/1903 um firmu o.fl. auk sjónarmiða og kenninga á sviði merkja- og samkeppnisréttar.

III.

Eins og fram hefur komið í máli þessu lét stefnandi skrá firmanafnið „Bjallan h.f." í janúar 1978, en vörumerki stefnda „Bílasalan Bjallan" var skráð í vörumerkjaskrá í maí 1985.

Fyrir liggur að stefndi hefur notað heitið einnig sem firmaheiti þótt það hafi ekki verið skráð í firmaskrá.

Enda þótt vörumerki stefnda feli í sér hvers konar atvinnurekstur sé átt við, þá þykir engu að síður hætta á ruglingi þar sem firmanafnið „Bjallan" vekur ekki hugmynd um neinn sérstakan atvinnurekstur. Verður því að telja

að stefnandi hafi með skráningu heitisins í frimaskrá öðlast gagnvart stefnda lögverndaðan rétt sbr. 10. gr. laga nr. 42/1903, sbr. og 30. gr. laga nr. 56/1978. Þá þykir skráning stefnda á vörumerkinu „Bílasalan Bjallan" brjóta í bága við þann rétt, sbr. 3. gr. og 2. og 4. tl. 14. gr. laga nr. 47/1968.

Atvinnustarfsemi sú sem stefndi hefur rekið undir nafninu „Bílasalan Bjallan" er fólgin í sölu notaðra bifreiða. Er upplýst í málinu að þar er ekki sérstaklega lögð áhersla á sölu notaðra Volkswagenbifreiða, sem oft hafa verið nefndar „bjallan" í daglegu tali, en innflutningi þeirrar bifreiðategundar var hætt á árinu 1980. Verður ekki fallist á það með stefnda að tengsl hans við þá bifreiðategund veiti honum lögvarinn rétt gagnvart stefnanda til heitisins „Bjallan". Þá þykir notkun umboðsmanna stefnda á Keflavíkurflugvelli á því heiti í atvinnurekstri þeirra fram til ársins 1980 ekki veita stefnda þann rétt.

Þá er ekki fallist á það að stefnandi hafi fyrirgert rétti sínum gagnvart stefnda vegna tómlætis.

Framangreind atriði leiða til þess að taka ber kröfur stefnanda til greina að öllu leyti.

Eftir þessum úrslitum ber að dæma stefnda til að greiða stefnanda málskostnað sem þykir eftir atvikum hæfilega ákveðinn kr. 50.000,00.

Sigríður Ólafsdóttir borgardómari kvað upp dóm þennan.

Dómsorð:

Notkun stefnda Heklu hf. á orðinu „Bjallan" sem firmaheiti er óheimil. Ennfremur ber stefnda að láta afmá úr vörumerkjaskrá vörumerkið „Bílasalan Bjallan" innan 15 daga frá lögbirtingu dóms þessa. Þá greiði stefndi Hekla hf. stefnanda Bjöllunni hf. kr. 50.000,00 í málskostnað innan sama tíma að viðlagðri aðför að lögum.