Fimmtudaginn 8. júní 1995.

Nr. 83/1995. **Ákæruvaldið**
(Sigríður Jósefsdóttir saksóknari)
gegn
Jóel Jóhannssyni
(Helgi V. Jónsson hrl.)

Samkeppnisbrot. Vöruauðkenni. Sekt. Upptaka.

Dómur Hæstaréttar.

Mál þetta dæma hæstaréttardómararnir Hrafn Bragason, Garðar Gíslason og Gunnlaugur Claessen.

Ríkissaksóknari skaut málinu til Hæstaréttar með stefnu 28. febrúar 1995. Krefst ákæruvaldið sakfellingar samkvæmt ákæru og að ákærði verði dæmdur til refsingar og upptöku á þeim varningi, sem í ákæru greinir. Þá er þess krafist, að ákærði verði dæmdur til greiðslu sakarkostnaðar í héraði og alls áfrýjunarkostnaðar málsins.

Ákærði krefst staðfestingar héraðsdóms og málsvarnarlauna.

I.

Málsatvikum er lýst í hinum áfrýjaða dómi. Samkvæmt skýrslu ákærða fyrir lögreglu dreifði hann auglýsingu í öll hús á Ísafirði og Bolungarvík, að fatamarkaður yrði haldinn í félagsheimilinu í Hnífsdal dagana 30. og 31. ágúst 1994. Í dreifibréfinu kemur meðal annars fram, að á markaðnum verði í boði föt á alla aldurshópa, svo sem gallabuxur, bolir, skyrtur o. fl. Þar segir enn fremur: „Levis-buxurnar eru nákvæmar eftirlíkingar af 501-gallabuxum. Sambærileg gæði, en ekki nema helmingsverð.“ Þá hefur ákærði staðfest fyrir dómi, að hann hafi sjálfur flutt varninginn inn og sé hann framleiddur í Tælandi.

Eftir að lögreglan á Ísafirði hafði stöðvað sölustarfsemi ákærða 31. ágúst 1994, var sá varningur, sem enn var óseldur, talinn og flokkaður. Af þeim 693 flíkum, sem hald var lagt á, voru sem næst tveir þriðju hlutar buxur, en annað bolir, peysur og skyrtur.

II.

Meðal gagna málsins er listi yfir allmörg vörumerki, skráð á Íslandi, í eigu fyrirtækisins Levi Strauss & Co. í Bandaríkjunum. Myndrit þessara vörumerkja liggja enn fremur fyrir í málinu. Þegar

merkingar á hinum haldlagða fatnaði í eigu ákærða eru virtar og bornar saman við hin skráðu vörumerki, er ljóst, að ýmist er um að ræða notkun vörumerkjanna sjálfra, lítt eða ekkert breyttra, eða hreinar eftirlíkingar af þeim. Fer notkun merkinga á fatnaðinum í bága við hagsmuni hins bandarísku fyrirtækis, sem njóta einkaréttarlegrar verndar samkvæmt lögum nr. 47/1968 um vörumerki með síðari breytingum.

III.

Í ákæru er háttsemi ákærða talin varða við ákvæði 25. gr., sbr. 57. gr. samkeppnislaga nr. 8/1993. Samkvæmt 1. ml. 25. gr. laganna er meðal annars óheimilt að nota í atvinnustarfsemi verslunarmerki eða því líkt, sem sá hefur ekki rétt til, er notar. Samkvæmt 2. ml. sömu greinar er m. a. bannað að nota auðkenni á þann hátt, að leitt geti til þess, að villst verði á því og öðru einkenni, sem annað fyrirtæki notar með fullum rétti.

Ákvæði, er svarar í öllu verulega til 25. gr. gildandi samkeppnislaga, kom fyrst í lög með 9. gr. laga nr. 84/1933 um óréttmæta verslunarhætti, en fyrirmynd þeirra voru dönsk lög nr. 98/1924 um óréttmæta verslunarhætti og vöruauðkenni. Með gildistöku laga nr. 56/1978 um verðlag, samkeppnishömlur og óréttmæta viðskiptahætti, er afnámu lög nr. 84/1933, var ákvæðið áfram í gildi lítt breytt, sbr. 30. gr. þeirra laga. Samkeppnislög nr. 8/1993 hafa síðan leyst þau lög af hólmi.

Í athugasemdum um nefndar greinar í frumvörpum, sem urðu að lögum nr. 56/1978 og 8/1993, er því lýst, að greinarnar geymi almennt bann við að nota auðkenni, sem annar eigi, svo sem firmanafn og verslunarmerki. Réttur til slíkra auðkenna geti hvílt á sérlöggjöf, svo sem lögum um vörumerki. Ákvæði greinanna skipti máli sem viðbót við þá vernd, sem sérlög veiti auðkennum.

Samkvæmt skýru orðalagi 25. gr. laga nr. 8/1993, sem stutt er við ummæli í athugasemdum við frumvarp til þeirra laga og eldri laga á sama sviði, verður að telja vafalaust, að ákvæði greinarinnar nái meðal annars til óheimillar notkunar vörumerkja. Með þeirri háttsemi, sem lýst er í ákæru, braut ákærði gegn rétti eiganda hinna skráðu vörumerkja. Eru brot hans réttilega heimfærð til refsiákvæða í ákæru.

Í munnlegum málflutningi fyrir Hæstarétti var þeirri varnarástæðu haldið fram, að hluti þess varnings, sem seldur var fyrri söludaginn, hefði ekki verið þannig merktur, að færi í bág við rétt eiganda hinna skráðu vörumerkja. Sú staðhæfing hefur ekki sætt sérstökum andmælum.

Ákærði hefur ekki áður gerst sekur um refsiverða háttsemi, sem máli skiptir um ákvörðun refsingar nú. Þykir refsing hans hæfilega ákveðin 250.000 króna sekt, er renni til ríkissjóðs, en til vara komi varðhald í 40 daga, hafi sektin ekki verið greidd innan fjögurra vikna frá birtingu dóms þessa. Þá er jafnframt fallist á kröfu um upptöku á þeim 693 flíkum til ríkissjóðs, sem um getur í ákæru. Enn fremur verður ákærði dæmdur til greiðslu alls sakarkostnaðar í héraði og fyrir Hæstarétti, eins og í dómsorði greinir.

Dómsorð:

Ákærði, Jóel Jóhannsson, greiði 250.000 króna sekt til ríkissjóðs, en sæti varðhaldi í 40 daga, hafi sektin ekki verið greidd innan fjögurra vikna frá birtingu dóms þessa. Fatnaður, er um getur í ákæru, samtals 693 flíkur, er gerður upptækur til ríkissjóðs.

Ákærði greiði allan sakarkostnað í héraði, þar með talin saksóknarlaun til ríkissjóðs, 40.000 krónur, og málsvarnarlaun skipaðs verjanda síns, Kristjáns Stefánssonar hæstaréttarlögmanns, 40.000 krónur.

Ákærði greiði allan áfrýjunarkostnað málsins, þar með talin saksóknarlaun til ríkissjóðs, 35.000 krónur, og málsvarnarlaun skipaðs verjanda síns fyrir Hæstarétti, Helga V. Jónssonar hæstaréttarlögmanns, 35.000 krónur.

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur 20. febrúar 1995.

Ár 1995, mánudaginn 20. febrúar, er á dómþingi Héraðsdóms Reykjavíkur, sem háð er í Dómhúsinu við Lækjartorg af Pétri Guðgeirssyni héraðsdómara, kveðinn upp dómur í sakamálinu nr. 82/1995: Ákæruvaldið gegn Jóel Jóhannssyni, sem tekið var til dóms 13. sama mánaðar.

Málið er höfðað með ákæruskjali ríkissaksóknara, dagsettu 17. janúar sl., á hendur ákærða, Jóel Jóhannssyni, Maríubakka 6, Reykjavík, fæddum 10.

ágúst 1964, fæðingarnúmer 347, „fyrir samkeppnislagabrot með því að hafa dagana 30. og 31. ágúst 1994 í félagsheimilinu í Hnífsdal með ólögmætum hætti haft til sölu og selt fatnað, eftirlíkingar á framleiðsluvörum fyrirtækisins Levi Strauss & Co., sem framleiddur hafði verið ólöglega með vörumerkjum þess fyrirtækis með merkjum, sem bentu til þeirra, þannig, að á varð villst, en megnið af fatnaðinum hafði ákærði flutt inn til landsins sjálfur án þess að hafa til þess heimild nefnds fyrirtækis. Fyrri daginn seldi hann fyrir samtals 144.800 kr., en náði ekki að selja neitt hinn síðari vegna afskipta lögreglu, sem lagði hald á 693 flíkur, þ. e. 482 buxur, 106 boli, 10 peysur og 95 skyrtur.

Telst þetta varða við 25. gr., sbr. 57. gr. samkeppnislaga nr. 8/1993.

Þess er krafist, að ákærði verði dæmdur til refsingar og að þola upptöku til ríkissjóðs á fatnaði, sem hér að framan er nefndur, samkvæmt 4. mgr. 57. gr. samkeppnislaga og 69. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940.“

Málavextir.

Meðal gagna málsins er bréf Viðars Más Matthíassonar, lögmanns fyrirtækisins Levi Strauss & Co., 1155 Battery Street, San Francisco í Bandaríkjunum, dagsett 31. ágúst sl., til sýslumannsins á Ísafirði, þar sem lögmaðurinn kærði yfir því, að verið væri að selja eftirlíkingar af framleiðsluvörum fyrirtækisins í félagsheimilinu í Hnífsdal. Krafðist lögmaðurinn þess, að salan yrði stöðvuð og hald lagt á varninginn. Jafnframt var krafist refsingar til handa seljandanum, sem er ákærði í máli þessu. Sýslumaður lét stöðva sölu þessa og leggja hald á óseldan varning og strimil úr sjóðvél ákærða. Sýndi strimillinn, að selt hafði verið fyrir 144.800 krónur. Flíkur þær, sem hald var lagt á, reyndust vera 693 talsins, 482 buxur, 106 bolir, 10 peysur og 95 skyrtur, alls 17 gerðir af flíkum. Sakargögnunum fylgir sýnishorn af hverri gerð. Meðal gagna málsins eru ljósrit úr vörumerkjaskrá og litmyndir af vörumerkjum og framleiðslu Levi Strauss & Co. Flíkurnar, sem hald var lagt á, eru með mismunandi merkjum eftir gerð, en þau eru ýmist hreinar eftirlíkingar eða afbakanir á vörumerkjum Levi Strauss & Co. Fatnaður þessi er að sögn ákærða framleiddur í Bangkok í Tælandi, og flutti ákærði hann inn. Kveðst hann ekki hafa pantað vörur með sérstökum merkjum, heldur aðeins flíkur af tiltekinni gerð, þ. e. buxur, peysur, boli og skyrtur. Þá liggur fyrir, að ákærði hafði auglýst það sérstaklega í Hnífsdal og á Ísafirði, að vörurnar væru eftirlíkingar.

Með lögum um vörumerki nr. 43/1903 var vörumerkjum veitt réttarvernd hér á landi. Í 13. gr. laganna var lögð refsing við því að setja heimildarlaust nafn, firma eða skrásett vörumerki annars manns á söluvarning eða umbúðir hans eða að hafa til sölu vörur, sem auðkenndar voru á sama hátt,

enda væri þeim, sem í hlut ætti, kunnugt um rétt hins. Í 17. gr. laganna sagði, að með mál út af slíkum brotum skyldi fara sem almenn lögreglumál, en þó aðeins að kröfu þess, sem misgert var við. Núgildandi lög um vörumerki nr. 47/1968 hafa að geyma ýtarleg ákvæði um vörumerkjarétt og réttarvernd hans. Í 37. gr. laganna segir, að sá, sem telji hagsmuni sína skerta, geti sótt þann, sem á hlut hans gerir, til refsingar, og skuli fara með slík mál að hætti einkamála. Þá er í 38. gr. mælt fyrir um, að brot gegn vörumerkjarétti varði bótum.

Ákvæði það, sem ákærði er talinn hafa brotið gegn, á sér rætur í 1. mgr. 10. gr. laga um verslanaskrár, firmu og prókúruumboð nr. 42/1903, sem voru sett samtímis vörumerkjalögunum. Segir þar, að enginn megi í firma sínu hafa nafn annars manns eða nafn á fasteign annars manns án hans leyfis. Í firma megi ekki nefna fyrirtæki, sem standi ekki í sambandi við atvinnuna. Ekki megi heldur halda því firma óbreyttu, sem tilgreini ákveðna atvinnugrein, ef veruleg breyting hafi verið gerð á henni. Ljóst er af samanburði á ákvæði þessu og 13. gr. vörumerkjalaganna 1903, að því hefur ekki verið ætlað að taka til vörumerkjabrota. Með 9. gr. laga um varnir gegn óréttmætum verslunarháttum nr. 84/1933 fékk lagaákvæði þetta þá mynd, sem það hefur að mestu haldið til þessa. Í athugasemdum við frumvarpsgreinina segir, að hún sé í samræmi við firmalögin 1903, svo langt sem þau nái, en inn í hana skotið ákvæði til verndar skuldheimtumönnum, þegar eigendaskipti verði að verslunum, sem eru ekki reknar undir nafni eiganda. Orðalag 30. gr. laga um verðlag, samkeppnishömlur og óréttmæta viðskiptahætti nr. 56/1978, sem leystu hin eldri lög af hólmi, var lítið breytt. Fellt var niður eitt orð og annað brenglað, að því er virðist. Í athugasemdum við frumvarpsgreinina segir enda, að greinin svari til 9. gr. gildandi laga. Segir þar, að tilgangur eldra ákvæðisins hafi verið að ná til tilvika, sem féllu ekki beint undir firmalög eða vörumerkjalög. Sú vernd, sem þau lög veiti, sé háð ýmsum skilyrðum og gangi ekki alltaf nógu langt. Hafi því verið þörf fyrir almenna samkeppnisreglu um vernd auðkenna. Sé enn þörf á viðbótarvernd vörumerkja þrátt fyrir hin nýju vörumerkjalög frá 1968. Samhljóða ákvæði er nú í 25. gr. samkeppnislaga nr. 8/1993. Athugasemdir við frumvarpsgreinina eru efnislega samhljóða athugasemdunum í frumvarpinu til laganna nr. 56/1978.

Vörumerkjalögin 1903 og núgildandi vörumerkjalög nr. 47/1968 eru sérlög með sjálfstæðri refsiheimild. Verður einnig að telja, að þurft hefði að taka það skýrt fram í samkeppnislögum og þeim lögum, sem á undan þeim fóru, ef þau eiga að veita vörumerkjum refsivernd umfram það, sem segir í vörumerkjalögum. Nægir óljós ráðagerð í athugasemdum við frumvarps-

greinarnar alls ekki til þess. Ber því að sýkna ákærða af ákæru og leggja allan sakarkostnað á ríkissjóð, þar með talin málsvarnarlaun Kristjáns Stefánssonar hæstaréttarlögmanns, 40.000 krónur.

Dómsorð:

Ákærði, Jóel Jóhannsson, er sýkn af ákæru í máli þessu.

Sakarkostnaður, þar með talin málsvarnarlaun til verjanda ákærða, Kristjáns Stefánssonar hæstaréttarlögmanns, 40.000 krónur, greiðist úr ríkissjóði.