

Fimmtudaginn 30. september 1999.

Nr. 34/1999.

Kartöfluverksmiðja Þykkvabæjar hf.

(Helgi V. Jónsson hrl.)

gegn

Bakkavör hf.

(Andri Árnason hrl.)

og gagnsök

Vörumerki.

Félagið B, eigandi vörumerkisins „LÍNA“, krafðist þess að félaginu K yrði gert að hætta notkun á vörumerkinu í merki sínu „Kartöflu-Lína“. Þá var gerð krafa um að K innkallaði allar vörur auðkenndar með merkinu, þær yrðu endurgjaldslaust gerðar upptækar og eyðilagðar og K gert að greiða B skaðabætur. Talið var að vörumerkið hefði næg sérkenni til að greina vörur B frá vörum annarra og að hætta væri á því að villst yrði á vörum frá B og K. Var niðurstaða héraðsdóms um að K væri skylt að láta af notkun merkisins staðfest með vísan til 1. mgr. 4. gr. laga nr. 45/1997. Kröfu B um greiðslu skaðabóta var hafnað, þar sem hann hafði ekki sýnt fram á fjártjón. Þá var ekki fallist á kröfu B um að vörur K auðkenndar umræddu merki yrðu gerðar upptækar og eyðilagðar þar sem útilokað var talið að vörur þessar væru enn á boðstólum, en K hafði látið fjarlægja umrætt merki af umbúðum sínum eftir að héraðsdómur gekk.

Dómur Hæstaréttar.

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

Aðaláfrýjandi skaut málinu til Hæstaréttar 20. janúar 1999. Hann krefst sýknu af kröfum stefnda, svo og málskostnaðar í héraði og fyrir Hæstarétti.

Gagnáfrýjandi áfrýjaði héraðsdómi 22. mars 1999 og krefst þess að „allar dómkröfur hans í héraði verði teknar til greina“, en þó að því undanskildu að fyrir Hæstarétti hefur verið fallið frá kröfu um að aðaláfrýjanda verði gerð sekt samkvæmt 42. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki. Gagnáfrýjandi krefst einnig málskostnaðar fyrir Hæstarétti.

I.

Dómkröfurnar, sem gagnáfrýjandi gerði í héraði og hann vísar til á áðurgreindan hátt fyrir Hæstarétti, voru þær að aðaláfrýjanda yrði gert að hætta þegar notkun á vörumerki gagnáfrýjanda, „LÍNA“, í merki sínu „Kartöflu-Lína“, honum yrði gert að innkalla allar vörur, sem auðkenndar væru með merkinu, þær yrðu án endurgjalds gerðar upptækar og eyðilagðar, hann yrði dæmdur til að greiða skaðabætur að fjárhæð 2.000.000 krónur með dráttarvöxtum samkvæmt III. kafla vaxtalaga nr. 25/1987 af nánar tilteknum fjárhæðum frá 7. janúar 1998 til greiðsludags, honum yrði að mati dómsins gerð sekt samkvæmt 42. gr. laga nr. 45/1997 og hann yrði dæmdur til að greiða málskostnað. Um lagarök var í héraðsdómsstefnu vísað til 42. gr. laga nr. 45/1997 um bann við heimildarlausri notkun vörumerkis og refsingu, 43. gr. laganna ásamt almennu skaðabótareglunni um bótaskyldu aðaláfrýjanda og 44. gr. þeirra um ráðstafanir til að hindra áframhaldandi notkun hans á umræddu merki.

Samkvæmt 42. gr. laga nr. 45/1997 má banna með dómi notkun vörumerkis, sem talin verður andstæð ákvæðum laganna, en í 2. mgr. og 3. mgr. sömu greinar eru heimildir til að refsa þeim, sem brýtur af ásetningi gegn vörumerkjarétti. Í 4. mgr. greinarinnar er síðan mælt fyrir um að mál „samkvæmt þessari grein“ skuli rekin í samræmi við reglur um meðferð opinberra mála. Skýrt eftir orðanna hljóðan ætti síðastnefnt ákvæði að hafa meðal annars í för með sér að heimild brýsti til að reka mál um bann við notkun vörumerkis eftir almennum reglum laga nr. 91/1991 um meðferð einkamála. Varðandi skýringu ákvæðisins verður hins vegar ekki litið fram hjá því að önnur ákvæði VII. kafla laga nr. 45/1997, sem umrædd 42. gr. fellur undir, bera með sér ráðagerð um að mál um þetta efni verði rekið sem einkamál. Þannig er í 41. gr. laganna áréttað sérstaklega að lögbanns megi krefjast við byrjaðri eða yfirvofandi athöfn, sem brotið gæti gegn vörumerkjarétti. Slíkt lögbann verður ekki staðfest nema í einkamáli samkvæmt VI. kafla laga nr. 31/1990 um kyrrsetningu, lögbann o.fl., en um leið yrði að leita þar dóms um bann við broti gegn vörumerkjarétti, sbr. 36. gr. tilvitnaðra laga. Þá er í 46. gr. laga nr. 45/1997 mælt sérstaklega fyrir um hver geti með réttu verið sóknaraðili í máli vegna brots gegn vörumerkjarétti ef eigandi vörumerkisins hefur veitt öðrum leyfi til að nota það. Í því ákvæði, sem getur ekki eftir efni sínu tekið til höfðunar opinbers máls,

eru ekki sérstaklega undanskilin mál til að koma fram banni gegn notkun vörumerkis. Auk þess, sem nú hefur verið greint, verður að líta til þess að samkvæmt 37. gr. laga nr. 47/1968 um vörumerki, sem áður gildi um þetta efni, bar ótvírætt að fá leyst úr kröfu um bann gegn notkun vörumerkis í einkamáli. Þess verða hvergi fundin merki í athugasemdum með frumvarpi, sem varð að lögum nr. 45/1997, eða öðrum lögskýringargögnum að ætlun löggjafans hafi verið að gera grundvallarbreytingu á skipan mála að þessu leyti og leggja í hendur ákærvalds að fylgja fram í opinberu máli að eigin frumkvæði eða samkvæmt beiðni einkaréttarlegri kröfu um bann við notkun vörumerkis. Að öllu þessu gættu verður að skýra ákvæði 4. mgr. 42. gr. laga nr. 45/1997 svo að þargreind fyrirmæli um rekstur máls eftir reglum um meðferð opinberra mála séu einskorðuð við tilvik, þar sem leitast er við að koma fram refsingu fyrir brot gegn vörumerkjarétti samkvæmt 2. mgr. og 3. mgr. sömu greinar. Gagnáfrýjandi féll við munnlegan flutning málsins fyrir Hæstarétti frá refsikröfu, sem hann hafði gert í hér- aði. Að orðinni þeirri breytingu á kröfum hans getur 4. mgr. 42. gr. laga nr. 45/1997 ekki leitt til frávísunar þeirra að hluta.

II.

Eins og nánar greinir í hinum áfrýjaða dómi sótti gagnáfrýjandi 16. október 1997 um skráningu vörumerkisins „LÍNA“ sem orð- og myndmerki fyrir vörur, sem skipað væri í 29. flokk samkvæmt auglýsingu nr. 311/1997 um flokkun vöru og þjónustu vegna vörumerkja, sbr. 16. gr. laga nr. 45/1997. Í umsókninni voru vörur gagnáfrýjanda tilgreindar sem kjöt, fiskur, alifuglar og villibráð. Vörumerkið var skráð 7. janúar 1998 og auglýst 21. sama mánaðar, en andmælum mun ekki hafa verið hreyft gegn því. Samkvæmt gögnum um skráningu vörumerkisins er myndgerð þess rituð með lítilega stílfærðum upphafsstöfum. Við munnlegan flutning málsins fyrir Hæstarétti var upplýst að gagnáfrýjandi hefur nú hafið framleiðslu á þremur tegundum af vörum, sem hann auðkennir með vörumerkinu og bera heitin „SÍLDAR-LÍNA“, „LAXA-LÍNA“ og „TÚNFISK-LÍNA“.

Að sögn aðaláfrýjanda hóf hann sumarið 1997 undirbúning að framleiðslu nýrrar vörutegundar, svokallaðs kartöflugratíns, og lét þá hanna umbúðir fyrir hana. Á umbúðirnar hafi meðal annars verið sett lítill mynd af konu með kartöflur í fanginu. Í myndina hafi verið rituð orðin

„Kartöflu-Lína“, en síðara orðinu hafi í þessu samhengi verið ætlað að hafa tvíræða merkingu og tákna meðal annars nafn konunnar. Ekki hafi verið sótt um að fá þetta auðkenni skráð sem vörumerki. Sala á þessum vörum hafi síðan hafist í janúar 1998.

Samkvæmt 2. mgr. 7. gr. laga nr. 45/1997 hafði gagnáfrýjandi öðlast vernd fyrir vörumerki sínu þegar aðaláfrýjandi hóf notkun merkis síns. Verður að fallast á með gagnáfrýjanda að vörumerkið hafi nægileg sérkenni til að greina vörur hans frá vörum annarra, sbr. 13. gr. sömu laga. Þótt ekki séu efni til að telja hættu á að villst verði á vörumerki gagnáfrýjanda og merki aðaláfrýjanda í myndgerðum þeirra, verður ekki hjá því litið að orðið „Lína“ er notað í þeim báðum með forskeyti, sem gefur til kynna hvernar tegundar vörur aðilanna séu. Aðilarnir nota báðir merki sín fyrir unnar matvörur, sem seldar eru neytendum í smásölu. Eins og aðaláfrýjandi gerði umbúðir um vörur sínar úr garði getur myndin með orðunum „Kartöflu-Lína“ ekki talist meginatriði í auðkenningu framleiðslunnar, en ekki er girt fyrir að á því gæti orðið breyting. Í þessu ljósi verður að telja hættu á að villst verði á vörum frá málsaðilunum þegar eingöngu er horft til heita þeirra sem slíkra. Verður samkvæmt þessu og með vísan til 1. mgr. 4. gr. laga nr. 45/1997 að staðfesta þá niðurstöðu héraðsdómara að aðaláfrýjanda sé skylt að láta af notkun umrædds merkis síns.

III.

Gagnáfrýjandi styður kröfu sína um greiðslu úr hendi aðaláfrýjanda sem fyrr segir við 43. gr. laga nr. 45/1997. Í því ákvæði er mælt fyrir um tvenns konar kröfur, sem rétt hafi vörumerkis geti öðlast á hendur þeim, sem brýtur gegn vörumerkjarétti, annars vegar kröfu um hæfilegt endurgjald fyrir hagnýtingu vörumerkisins og hins vegar kröfu um skaðabætur fyrir tjón, sem af broti hlýst. Samkvæmt hljóðan kröfugerðar gagnáfrýjanda í héraðsdómsstefnu leitar hann eingöngu skaðabóta úr hendi aðaláfrýjanda á grundvelli þessa ákvæðis, svo sem áréttað er í skírskotun til lagaraka í stefnunni. Í þeim kafla héraðsdómsstefnu, sem geymir reifun á málsástæðum gagnáfrýjanda, er að vísu vikið að fyrimælum 43. gr. laga nr. 45/1997 um greiðslu endurgjalds fyrir hagnýtingu vörumerkis, en af þeirri umfjöllun verður þó ekki ályktað að ætlun hans hafi verið að gera kröfu um slíkt endurgjald, enda er þar ítrekað rætt í sömu andrá um bótaábyrgð aðaláfrýjanda. Eins og mála-

tilbúnaði gagnáfrýjanda er háttað verður því að leggja til grundvallar að greiðslukrafa hans sé eingöngu reist á skaðabótaskyldu aðaláfrýjanda.

Í málinu hefur gagnáfrýjandi enga grein gert fyrir því fjártjóni, sem hann telur sig hafa orðið fyrir vegna notkunar aðaláfrýjanda á merkinu „Kartöflu-Lína“. Þegar af þeirri ástæðu verður kröfu gagnáfrýjanda um greiðslu úr hendi aðaláfrýjanda hafnað.

IV.

Eins og áður greinir krefst gagnáfrýjandi þess að aðaláfrýjanda verði gert að innkalla allar vörur, sem auðkenndar séu með merkinu „Kartöflu-Lína“, svo og að slíkar vörur verði allar „án endurgjalds gerðar upptækar og eyðilagðar“. Við munnlegan flutning málsins fyrir Hæstarétti staðhæfði aðaláfrýjandi að hann hafi eftir áfrýjun héraðsdóms látið fjarlægja umrætt merki af umbúðum á vörum sínum og hafi þeim því ekki verið dreift með merkinu síðan í mars 1999. Þessari staðhæfingu mótmælti gagnáfrýjandi ekki. Af gögnum málsins verður ráðið að geymsluþol á þeirri vörutegund aðaláfrýjanda, sem hér um ræðir, sé tveir mánuðir frá framleiðsludegi. Samkvæmt því má telja útilokað að vörur með merkinu séu enn á boðstólum í verslunum eða hjá aðaláfrýjanda. Þegar af þessari ástæðu verður hafnað þessum liðum í kröfum gagnáfrýjanda.

Aðaláfrýjandi verður dæmdur til að greiða gagnáfrýjanda málskostnað í héraði og fyrir Hæstarétti, sem er ákveðinn í einu lagi eins og í dómsorði greinir, en við ákvörðun hans er meðal annars tekið tillit til þess að kröfum þess síðarnefnda er að talsverðum hluta hafnað.

D ó m s o r ð :

Aðaláfrýjanda, Kartöfluverksmiðju Þykkvabæjar hf., er skylt að láta af notkun merkisins „Kartöflu-Lína“ á framleiðsluvörum sínum.

Aðaláfrýjandi greiði gagnáfrýjanda, Bakkavör hf., samtals 200.000 krónur í málskostnað í héraði og fyrir Hæstarétti.

Dómur Héraðsdóms Reykjaness 12. janúar 1999.

Mál þetta, sem dómtekið var 16. desember 1998, er höfðað af stefnanda, Bakkavör hf., kt. 410886-1629, á hendur stefnda, Kartöfluverksmiðju Þykkva-
bæjar hf., kt. 680981-1919, með stefnu útgefinni þann 20. júlí 1998 og birtri
þann 24. ágúst 1998.

Af hálfu stefnanda eru eftirfarandi dómkröfur gerðar:

1. Að stefnda verði þegar í stað gert að hætta ólögmætri notkun á vörumerk-
inu „LÍNA“ í merki sínu „Kartöflu-Lína“.

2. Að stefnda verði gert að innkalla vörur sem auðkenndar eru merkinu
„Kartöflu-Lína“.

3. Að allar vörur sem merktar eru vörumerkinu „LÍNA“ verði án endurgjalds
gerðar upptækar og eyðilagðar.

Að stefndi verði dæmdur til greiðslu skaðabóta samtals að fjárhæð kr.
2.000.000, ásamt dráttarvöxtum skv. 10. gr. vaxtalaga nr. 25/1987 af kr.
500.000 frá 7. janúar 1998 til 1. apríl 1998 og af kr. 1.500.000 frá 1. apríl
til greiðsludags og að vextir leggist við höfuðstól á 12 mánaða fresti skv. 12.
gr. vaxtalaga, fyrst 7. janúar 1999 ef fullnaðargreiðsla hefur ekki farið fram
fyrir þann tíma.

Að stefndi verði dæmdur til sektargreiðslu skv. 42. gr. vörumerkjalaga nr.
45/1997 að mati dómsins.

Að stefndi verði dæmdur til greiðslu málskostnaðar skv. málskostnaðarreikn-
ingi.

Við munnlegan flutning málsins kom fram viðbótarkrafa við 4. kröfulið stefn-
anda. Nánar tiltekið felur sú krafa í sér, að verði bætur ekki dæmdar samkvæmt
upprunalegri kröfugerð, þá verði dæmdar skaðabætur samkvæmt mati dómsins.
Var dómkröfu þessari mótmælt af hálfu stefnda sem of seint fram kominni.

Stefndi krefst sýknu af öllum kröfum stefnanda og málskostnaðar að mati
dómsins. Með úrskurði Héraðsdóms Reykjaness, upp kveðnum þann 11. desem-
ber 1998, var hafnað þeirri kröfu stefnda, að skaðabótakröfum stefnanda yrði
vísað frá dómi.

Tildrög málsins eru þau, að hinn 7. janúar 1998 fékk stefnandi, Bakkavör hf.,
vörumerkið „LÍNA“ skráð hjá Einkaleyfastofunni sem auðkenni fyrir tilteknar
matvælaafurðir sem hann hugðist markaðssetja með mismunandi forskeytum,
s.s. „LAXA-LÍNA“ og „SÍLDAR-LÍNA“. Í marsmánuði 1998 varð stefnandi
þess var, að stefndi seldi vörutegund undir merkinu „Kartöflu-Lína“. Með bréfi
dagsettu 6. júlí 1998 fór lögmaður stefnanda þess á leit við stefnda, að hann hætti
því, sem í bréfinu er nefnd „ólögmæt notkun skráðs vörumerkis“. Hinn 20. júlí
1998 mótmælti lögmaður stefnda, bréflega, þeirri fullyrðingu stefnanda, að
notkun merkisins „Kartöflu-Lína“ bryti gegn vörumerkjarétti stefnanda og með

vísan til þess, að ekkert væri líkt með merkjunum tveimur var kröfum stefnanda hafnað. Höfðaði stefnandi málið í beinu framhaldi af þessum viðbrögðum stefnda.

Sáttaumleitanir dómara hafa ekki borið árangur.

Stefnandi heldur því fram að merkið „Kartöflu-Lína“ sé svo líkt vörumerki stefnanda, að notkun þess fari í bága við vörumerkjarétt stefnanda. Hætt sé við að tiltekinn viðskiptahópur telji viðkomandi vörutegund stefnda koma frá stefnanda, þar sem merki beggja málsaðila séu notuð til að auðkenna matvörur og endi bæði á orðinu „LÍNA“. Við mat á ruglingshættu telur stefnandi að taka beri tillit til tveggja atriða, þ.e. annars vegar heildarmyndar merkjanna og hins vegar þess, hvort um sé að ræða svipaðar vörutegundir eða þjónustu.

Stefnandi segir það vera viðurkennda reglu í vörumerkjarétti að aðili geti ekki tekið vörumerki annars og notað í sitt eigið merki. Aðaleinkenni hinna umræddu merkja sé orðið „LÍNA“, en það sé skráð vörumerki stefnanda. Orðið „kartafla“ sé tegundarheiti og því ekki skráningarhæft. Öðrum en stefnanda yrði því ekki heimilað að skrá vörumerkið „Kartöflu-Lína“ í vörumerkjaskrá. Sömu sjónarmið gildi um mat á ruglingshættu við skráningu merkis og þegar verið er að meta ruglingshættu skráðs vörumerkis og óskráðs merkis. Með hliðsjón af þessu telur stefnandi notkun stefnda á merkinu „Kartöflu-Lína“ ólögmda samkvæmt 4. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki.

Stefnandi krefst bóta á grundvelli 1. mgr. 43. gr. vörumerkjalaga. Telur hann að leggja beri til grundvallar að stefndi hafi í upphafi brotið vörumerkjarétt stefnanda af gáleysi, en af ásetningi eftir að stefnda var gert kunnugt um tilveru vörumerkis stefnanda 1. apríl 1998. Stefnandi telur hæfilegt lágmarksgjald fyrir hagnýtingu merkisins vera kr. 150.000 á mánuði. Stefnandi telur sig ennfremur hafa orðið fyrir saknæmu tjóni vegna framtíðarviðskipta, enda sé veruleg hætta á að neytendur fái ranga ímynd af vörumerki hans, þar sem hætta sé á að það verði tengt við framleiðsluvörur stefnda. Þar sem stjórnendur hafi einnig varið talsverðum tíma til að undirbúa umrætt mál, þykir stefnanda rétt að fara fram á 500.000 krónur fyrir gáleysisbrotið og 1.500.000 krónur fyrir ásetningsbrotið.

Stefnandi fer fram á að stefnda verði gert að sæta sektum að mati dómsins á grundvelli 2. og 3. mgr. 42. gr. vörumerkjalaga. Telur stefnandi sannað að um ásetningsbrot stefnda hafi verið að ræða, a.m.k. eftir að forsvarsmönnum stefnda var gerð grein fyrir rétti stefnanda í marsmánuði 1998.

Um lagarök vísar stefnandi til ákvæða vörumerkjalaga nr. 45/1997, einkum þó til 1. gr. laganna, um einkarétt stefnanda til skráðs vörumerkis; til 4. gr. um vernd vörumerkjaréttar gegn heimildarlausri notkun vörumerkis stefnda; til efnisreglna 13. gr. og 2. tl., 6. tl. og 7. tl. 14. gr. varðandi ruglingshættu; til 42. gr. um bann gegn heimildarlausri notkun vörumerkis og kröfu um sektarrefsingu;

til 43. gr. um bótaskyldu stefnda; til 44. gr. um ráðstafanir til að hindra misnotkun á vörumerki; og til 45. gr. um málshöfðunarrétt. Stefnandi byggir kröfur sínar jafnframt á almennu skaðabótareglunni.

Stefnandi vísar ennfremur til ákvæða samnings um stofnun Alþjóðaviðskiptastofnunar (WTO), sem fjallar um hugverkarétt í viðskiptum (TRIPS), og til ákvæða Parísarsamþykktarinnar um vernd eignarréttinda á sviði iðnaðar, og til ákvæða VI. kafla samkeppnislaga nr. 8/1993, einkum 25. gr., þar sem fram kemur að óheimilt sé í atvinnustarfsemi að nota verslunarmerki eða því um líkt sem annar á rétt til.

Kröfur um dráttarvexti og vaxtavexti byggir stefnandi á reglum III. kafla vaxtalaga nr. 25/1987 og kröfu sína um málskostnað reisir stefnandi á ákvæði 1. mgr. 130. gr. laga nr. 91/1991, um meðferð einkamála.

Um varnarþing er af hálfu stefnanda vísað til 1. tl. 33. gr. laga nr. 91/1991 og um stefnufrest er vísað til 91. gr. sömu laga.

Stefndi byggir sýknukröfu sína á því að ekkert sé líkt með orðmerki stefnanda „LÍNA“ og óskráðu orð- og myndmerki stefnda „Kartöflu-Lína“. Því sé engin hætt á að merkjum þessum verði ruglað saman. Merki stefnanda sé einungis orðmerkið „LÍNA“, óstílfært, en merki stefnda sé hins vegar orð og myndmerki, þ.e. mynd af bóndakonu með kartöflur í fanginu og orðið „Kartöflu-Lína“ stílfært á ákveðinn hátt. „LÍNA“ sé aukaatriði í merki stefnda, en myndin aðalatriðið. Orðið „lína“ sé það eina sem tengi þessi tvö merki, framsetning orðsins og tilvísun sé hins vegar gjörólík.

Stefndi byggir einnig á því að það sem úrslitum eigi að ráða við mat á því hvort merki séu svo lík að þau geti valdið ruglingshættu hjá almenningi sé hin svokallaða heildarmynd merkjanna. Ákvæði 4. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 eigi ekki við í málinu og að mati stefnda stæðu ákvæði 6. tl. 14. gr. sömu laga því ekki í vegi að stefndi fengi umrætt merki sitt skráð.

Stefndi bendir á að orðið „lína“ sé algengt í daglegu máli m.a. um tegund framleiðslu og yfir hóp ákveðinnar tegundar. Að mati stefnda er ekki hægt að banna notkun orðsins í þessu samhengi a.m.k. ekki án tillits til uppsetningar, stafagerðar og útfærslu að öðru leyti. Þar að auki hafi merki stefnda tvíráða merkingu; „Kartöflu“-forskeytið vísi til kartaflna sem í vörunni eru, en orðið „Lína“ með stórum staf sé nafn bóndakonunnar. Samkvæmt 6. gr. vörumerkjalaga sé eiganda vörumerkis óheimilt að banna öðrum notkun í atvinnustarfsemi á orðum er lýsa tegund vöru eða nafni persónu.

Stefndi mótmælir því að stefnandi eigi einhvern þann rétt er hindrað geti stefnda í að nota merkið „Kartöflu-Lína“.

Þá mótmælir stefndi einnig kröfu um refsingu á grundvelli 42. gr. vörumerkjalaga og kröfu um skaðabætur á grundvelli 43. gr. sömu laga. Vörur stefnda hafi verið komnar á markað er stefnandi fékk merki sitt skráð og því sé

ekki um ásetningsbrot að ræða af hálfu stefnda. Stefndi hafi sett vörur sínar á markað í góðri trú og ekkert vitað um skráð vörumerki stefnanda fyrr en síðastliðið vor en þá höfðu vörur stefnda verið til sölu í marga mánuði. Á þeim tíma hafi stefnandi ekki verið kominn með vörur sínar á markað og því hafi stefndi ekki notið góðs af viðskiptavild stefnanda. Af hálfu stefnda er því haldið fram að sé brot framið af gáleysi skuli samkvæmt 43. gr. vörumerkjalaga miða bótafjárhæðina við þá hagnýtingu sem viðkomandi hefur haft af merkinu, en ekki sé um slíkt að ræða af stefnda hálfu. Þá telur stefndi að stefnandi hafi ekki sýnt fram á neitt tjón af völdum stefnda, skaðabótakrafan sé örökstudd og vanreifuð, en útreikningar ruglingslegir og ekki sé ljóst fyrir hvaða tíma krafist er skaðabóta vegna tjóns sem stefndi á að hafa valdið af gáleysi. Hagnýting vörumerkis annars eigi því ekki heldur við hér.

Stefndi heldur því ennfremur fram að krafa stefnanda um, að framleiðsla stefnda verði gerð upptæk og eyðilögð, fái ekki staðist, enda hafi stefnandi samkvæmt framanskráðu ekki sýnt fram á að skilyrði slíkra aðgerða séu fyrir hendi, sbr. 44. gr. vörumerkjalaga.

Um lagarök vísar stefndi, auk framangreinds, almennt til laga nr. 45/1997 um vörumerki.

Merki það er stefndi hefur notað til að auðkenna umrædda framleiðslu sína hefur ekki verið skráð sem vörumerki hans og nýtur merkið því engrar verndar samkvæmt vörumerkjalogum. Eins og fyrr greinir er vörumerkið „Lína“ hins vegar skrásett vörumerki stefnanda.

Í samræmi við ákvæði 1. mgr. 4. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki ber að líta til þess við úrlausn málsins, að bæði merkin, sem um ræðir í málinu, eru notuð til auðkenningar á matvöru. Með hliðsjón af þessari staðreynd og að heildarmynd merkis stefnda skoðaðri, má fallast á það með stefnanda að ruglingshætta geti verið fyrir hendi í því tilviki sem hér um ræðir, enda er orðið „Lína“ notað með áberandi hætti í merki stefnda. Þótt skilja megi tvöfalda merkingu orðsins „Lína“ í merki stefnda, þykir sú tvíræðni ekki geta valdið því að komist verði að annarri niðurstöðu í máli þessu. Með því að skilyrði 1. og 2. tl. 1. mgr. 4. gr. vörumerkjalaga eru, samkvæmt framanskráðu, fyrir hendi, verður fallist á það með stefnanda að vörumerkjaréttur hans til merkisins „LÍNA“ njóti verndar gagnvart notkun stefnda á merkinu „Kartöflu-Lína“ og ber því að dæma stefnda til að hætta notkun umrædds merkis fyrir framleiðslu sína.

Eftir þessari niðurstöðu ber einnig að fallast á þá kröfu stefnanda að stefnda verði gert að innkalla allar vörur sem auðkenndar eru með merkinu „Kartöflu-Lína“. Skal þeirri innköllun vera lokið innan 2 vikna frá uppkvaðningu dóms þessa og á sama tíma skal vörumerkið „Lína“ afmáð af þeirri framleiðslu stefnda, sem framleiðandi hefur í sínum vörslum. Framfylgi stefndi ekki þessum skyldum sínum skulu allar vörur stefnda með merkinu „Kart-

öflu-Lína“ gerðar upptækar á kostnað stefnda og eyðilagðar án endurgjalds honum til handa.

Að mati dómsins er ósannað að stefndi hafi brotið gegn vörumerkjarétti stefnanda af ásetningi og verður honum því ekki gert að sæta sektum á grundvelli 42. gr. laga nr. 45/1997.

Að teknu tilliti til þess sem aðilum fór á milli, áður en til málareksturs kom, verður ekki talið að stefndi hafi framið umrætt brot í góðri trú, í skilningi 2. mgr. 43. gr. vörumerkjalaga, heldur verður lagt til grundvallar að stefndi hafi af gáleysi brotið gegn vörumerkjarétti stefnanda. Í samræmi við 1. mgr. 43. gr. vörumerkjalaga ber því að dæma hann til að greiða stefnanda skaðabætur fyrir hagnýtingu skráðs vörumerkis stefnanda.

Ýrustu skaðabótakröfur stefnanda verða ekki teknar til greina, enda hafa þær ekki verið studdar fullnægjandi rökum, þrátt fyrir að dómari hafi eindregið lýst eftir slíkum rökstuðningi við aðalmeðferð málsins. Gegn mótmælum stefnda verða þær skaðabótakröfur stefnanda, sem fyrst komu fram við aðalmeðferð málsins, ekki teknar til greina, sbr. 5. mgr. 101. gr. einkamálalaga nr. 91/1991. Á hinn bóginn dæmist stefndi til að greiða stefnanda hæfilegt endurgjald fyrir hagnýtingu vörumerkis hans, sbr. skýr fyrirmæli 1. mgr. 43. gr. laga nr. 45/1997 þar um. Telst endurgjald þetta hæfilega metið 300.000 krónur, með dráttarvöxtum samkvæmt III. kafla vaxtalaga nr. 25/1987 frá dómsuppsögudegi. Við ákvörðun endurgjaldsfjárhæðar hefur dómurinn litið til þess að stefnandi mun enn ekki hafa markaðssett vörur undir hinu margnefnda vörumerki sínu og ekki hefur verið sýnt fram á að umrædd framleiðsla stefnda hafi bakað stefnanda fjárhagslegt tjón.

Málskostnaður sem stefndi greiði stefnanda þykir hæfilega ákveðinn 225.000 krónur og er sú fjárhæð nokkru lægri en fjárhæð framlagðs málskostnaðarreiknings stefnanda, en að áliti dómsins er fjöldi þeirra vinnustunda, sem reikningurinn byggist á, óhæfilegur. Er þar sérstaklega átt við þann tíma sem sagður er hafa farið í undirbúning og frágang stefnu, alls 32 klst. Telur dómurinn að stefnan gangi, að nokkru leyti, í berhöggi við skýr fyrirmæli e-liðar 1. mgr. 80. gr. laga nr. 91/1991, þar sem segir að lýsing málsástæðna í stefnu skuli vera gagnorð og skýr. Miðað við umfang málsins og eðli þess þykir stefna málsins vera í lengra lagi og þar er að finna ýmsar athugasemdir, sem betur hefðu sómt sér við munnslegan málflutning, s.s. ýmsar hugleiðingar lögmanns stefnanda um skýringar laga og dóma. Þá er þar að einnig að finna ítarlegar og orðréttar tilvitnanir í erlend fræðirit, en ekki verður talið að slíkt eigi heima í stefnu. Við ákvörðun málskostnaðar hefur verið tekið tillit til þess að málið var flutt um frávísun.

Ólöf Pétursdóttir dómstjóri kvað upp dóm þennan.

D ó m s o r ð :

Stefndi, Kartöfluverksmiðja Þykkvabæjar hf., skal hætta notkun merkisins „Kartöflu-Lína“ fyrir framleiðslu sína. Telst notkun þess brot á vörumerkjarétti stefnanda, Bakkavarar hf., yfir vörumerkinu „LÍNA“.

Stefndi skal innkalla vörur sem auðkenndar eru með merkinu „Kartöflu-Lína“ innan 2 vikna frá uppkvaðningu dóms þessa. Þá skal stefndi afmá vörumerkið „Lína“ af þeim vörum sem hann hefur í vörslum sínum. Framfylgi stefndi ekki þessum skyldum sínum innan tilskilins tíma skulu allar vörur stefnda, sem auðkenndar eru með merkinu „Kartöflu-Lína“, gerðar upptækar á kostnað stefnda og eyðilagðar án endurgjalds.

Stefndi greiði stefnanda skaðabætur að fjárhæð 300.000 krónur, ásamt dráttarvöxtum samkvæmt III. kafla vaxtalaga nr. 35/1987 frá dómsuppsögudegi.

Stefndi greiði stefnanda 225.000 krónur í málskostnað, þ.m.t. virðisaukaskattur.
