Fimmtudaginn 2. júní 1994.

Nr. 206/1994. **Levi Strauss & Co.**
(Viðar Már Matthíasson hrl.)
gegn
Eyþóri Þórissyni og
Fatabónus

Kærumál. Frávísun héraðsdómara felld úr gildi. Skaðabótakrafa. Vörumerki. Sératkvæði.

Dómur Hæstaréttar.

Mál þetta dæma hæstaréttardómararnir Hjörtur Torfason og Pétur Kr. Hafstein og Ingibjörg Benediktsdóttir, settur hæstaréttardómari.

Sóknaraðili skaut málinu til Hæstaréttar með kæru 25. apríl 1994, sem barst réttinum 4. maí sl. Kæruheimild er í j-lið 1. mgr. 143. gr. laga nr. 91/1991 um meðferð einkamála. Krefst hann þess, „að hrundið verði frávísun á skaðabótakröfu í dómi Héraðsdóms Suðurlands í málinu nr. E-32/1994 og lagt fyrir héraðsdómara að leggja efnisdóm á kröfuna". Þá krefst sóknaraðili kærumálskostnaðar.

Varnaraðilar hafa ekki látið málið til sín taka.

Héraðsdómari hefur sent Hæstarétti athugasemdir sínar, sbr. 2. mgr. 147. gr. laga nr. 91/1991.

Lögbannsbeiðni sóknaraðila var tekin fyrir hjá sýslumanninum í Vestmannaeyjum 14. janúar 1994. Þar mætti varnaraðilinn Eyþór Þórisson. Að áskorun sýslumanns féllst hann á að láta af þeirri háttsemi, sem lögbannsbeiðnin laut að. Sóknaraðili krafðist þess engu að síður, að lögbannið næði fram að ganga, þar sem sýnt væri að ekki næðist samkomulag milli aðila um greiðslu skaðabóta. Af hálfu sóknaraðila er því haldið fram, að varnaraðilar hafi neitað við lögbannsgerðina að gefa upp eða afhenda gögn um innflutning sinn á hinni umdeildu verslunarvöru. Endurrit gerðarinnar ber þetta ekki með sér. Hins vegar áskildi sóknaraðili sér í lögbannsbeiðninni meðal annars rétt til að krefja varnaraðila um skaðabætur í máli til staðfestingar lögbanninu, sem höfðað yrði, ef það næði fram að ganga, svo sem varð. Í því máli varð útivist af hálfu varnaraðila. Kom því ekki til þess, að þeir héldu uppi mótbárum gegn bótakröfu

sóknaraðila, þótt þeim væri um hana kunnugt. Sóknaraðili hefði þurft að leggja fram frekari gögn til stuðnings kröfu sinni, ef varnaraðilar hefðu valið þann kost að andmæla bótakröfunni. Var héraðsdómara rétt, eins og á stóð, að taka afstöðu til kröfunnar. Ber því að fella úr gildi frávísun héraðsdómara á skaðabótakröfu sóknaraðila og leggja fyrir hann að taka kröfuna til efnismeðferðar.

Kærumálskostnaður verður ekki dæmdur.

Það athugast, að héraðsdómara hefði verið rétt að kveða upp úrskurð um frávísun skaðabótakröfu sóknaraðila og láta málsmeðferð að öðru leyti hvíla, meðan kærufrestur leið, og síðan áfram, yrði úrskurður kærður, þar til dómur í kærumálinu væri upp kveðinn.

Dómsorð:

Felld er úr gildi frávísun á skaðabótakröfu sóknaraðila, Levi Strauss & Co., á hendur varnaraðilum, Eyþóri Þórissyni og Fatabónus, og er lagt fyrir héraðsdómara að taka hana til efnismeðferðar.

Sératkvæði
Hjartar Torfasonar

Í máli þessu hefur sóknaraðili ekki lagt fram gögn um eigið tjón af þeirri háttsemi, sem varnaraðilum er gefin að sök. Nær útlistun hans á kröfu sinni um skaðabætur ekki lágmarki þess, sem til verður ætlast eftir bótareglum þeim, sem við eiga, sbr. einkum 1. mgr. 38. gr. laga nr. 47/1968 um vörumerki. Eðlilegt er vegna þessarar vanreifunar, að kröfunni verði vísað frá dómi, og er ég sammála þeirri ákvörðun héraðsdómara, að svo skuli gert.

Dómur Héraðsdóms Suðurlands 11. apríl 1994.

I.

Mál þetta, sem tekið var til dóms 9. febrúar sl., er höfðað hér fyrir héraðsdóminum með stefnu, út gefinni 20. janúar 1994 og birtri 2. febrúar s.á., af Þorgeiri Inga Njálssyni héraðsdómara, Héraðsdómi Suðurlands, að beiðni Viðars Más Matthíassonar hæstaréttarlögmanns, kt. 160854-5889, Borgartúni 24, Reykjavík, f.h. firmans Levi Strauss & Co., 155 Battery Street, San Francisco, Kaliforníuríki, Bandaríkjum Norður-Ameríku, á hendur Eyþóri Þórissyni, kt. 171238-4719, Skólavegi 19, Vestmannaeyjum,

persónulega og f.h. óskráðs einkafirma hans, verslunarinnar Fatabónus, Bárustíg 2, Vestmannaeyjum.

Við þingfestingu málsins 9. febrúar sl. varð útivist af hálfu stefndu og málið þá tekið til dóms í því sama þinghaldi, sbr. 1. mgr. 96. gr. laga 91/1991. Í málinu krefst stefnandi m.a. staðfestingar á lögbanni frá 14. janúar 1994 og verður málinu því þegar af þeirri ástæðu ekki lokið með áritun dómarans, sbr. 113. gr. laga nr. 91/1991, og verður kveðinn upp dómur í málinu, sbr. einnig tilvitnaða lagagrein.

Dómkröfur stefnanda í málinu eru þessar:

„1. Að staðfest verði lögbann það, sem lagt var á þann 14. janúar 1994 við því, að stefndi flytji inn, dreifi, selji eða ráðstafi með nokkrum hætti gallabuxum eða öðrum fatnaði merktum eða auðkenndum með vörumerki Levi Strauss & Co, sem ekki eru framleiddar af eða á vegum þess fyrirtækis og eru eftirlíking af framleiðslu þess.

2. Að stefndi Eyþór Þórisson, kt. 171238-4719, Skólavegi 19, Vestmannaeyjum, verði látinn sæta sektum vegna brota á rétti stefnanda samkvæmt skráðum vörumerkjum nr. T326/1978, sem skráð var þann 5. febrúar 1979 og endurnýjuð skráning þann 6. janúar 1989, T363/1978, sem skráð var þann 5. febrúar 1979 og endurnýjuð skráning þann 6. janúar 1989, T364/1978, sem skráð var þann 5. febrúar 1979 og endurnýjuð skráning þann 6. janúar 1989, T59/1979, sem skráð var þann 3. september 1979 og endurnýjað þann 6. janúar 1989, T152/1979, sem skráð var 15. ágúst 1980 og endurnýjað 22. febrúar 1990, T282/1981, sem skráð var þann 30. desember 1985, T283/1981, sem skráð var þann 30. desember 1985, og vörumerki með skráningarnr. 1110/1991, sem skráð var þann 28. nóvember 1991.

3. Að stefndi greiði stefnanda skaðabætur, að fjárhæð kr. 1.000.000,00, með dráttarvöxtum samkvæmt III. kafla vaxtalaga nr. 25/1987 með síðari breytingum, frá 14. janúar 1994 til greiðsludags vegna ólögmætrar sölu á gallabuxum, sem báru vörumerki í eigu stefnanda, einkum vörumerki nr. T362/1978, T363/1978, T364/1978, T59/1979, T152/1979, T282/1981, T283/1981 og 1110/1991, svo og öðrum fatnaði, sem bar með sama eða sambærilegum hætti vörumerki stefnanda.

4. Að dæmt verði: aðallega, að þær fernu gallabuxur, sem stefndi afhenti við lögbannsgerðina og geymdar eru í vörslum sýslumannsins í Vestmannaeyjum og bera vörumerki stefnanda, verði afhentar stefnanda, – til vara, að þær buxur, sem aðalkrafa þessa töluliðar tekur til, skuli eyðilagðar, – til þrautavara, að öll vörumerki á buxum þeim, sem getið er í þessum tölulið, verði numin af.

5. Að stefndi verði dæmdur til að greiða stefnanda málskostnað sam-

kvæmt málskostnaðarreikningi, sem lagður verður fram við þingfestingu málsins og við aðalmeðferð, ef til hennar kemur. Auk þess er krafist greiðslu á öllum útlögðum kostnaði við mál þetta og lögbannsmál nr. 2/1994."

II.

Í lýsingu málsatvika og málsástæðna stefnanda kemur meðal annars fram hjá stefnanda að hann sé í hópi stærri iðnfyrirtækja í Bandaríkjum Norður-Ameríku og framleiði og selji ýmsan fatnað, meðal annars gallabuxur, undir ýmsum vörumerkjum í hans eigu. Höfuðstöðvar sínar kveður stefnandi vera í borginni San Francisco í Kaliforníuríki í Bandaríkjum Norður-Ameríku, en firmað sé skráð í Delawareríki í sama landi. Vörur sínar kveðst stefnandi selja nánast alls staðar í heiminum. Hann hafi varið miklum fjármunum til kynningar á framleiðslu og söluvörum sínum undir vörumerkjum, sem skráð séu í flestum löndum heims, og séu vörur þær, sem stefnandi selji undir þessum vörumerkjum, þekktar sem vandaðar gæðavörur. Á Íslandi kveðst stefnandi hafa látið skrá 18 vörumerki, meðal annars eftirfarandi: T262/1978, síðast skráð eða endurnýjað 6. janúar 1989, T363/1978, síðast skráð eða endurnýjað 6. janúar 1989, T364/1978, síðast skráð eða endurnýjað 6. janúar 1989, T59/1979, síðast skráð eða endurnýjað 6. janúar 1989, T152/1979, síðast skráð eða endurnýjað 22. febrúar 1990, T282/1981, síðast skráð eða endurnýjað 30. desember 1985, T283/1981, síðast skráð eða endurnýjað 30. desember 1985, og 1110/1991 (skráningarnr., en umsóknarnr. 955/1990), síðast skráð eða endurnýjað 28. nóvember 1991.

Öll ofangreind vörumerki taki til fatnaðar í 25. flokki og fylgja þau eða lýsing á þeim gögnum málsins. Stefnandi kveður Pétur Arason, Laugavegi 37, Reykjavík, reka verslunina „Levi's búðina" undir firmaheitinu Pétur Arason hf., og hafi hann einn haft rétt til innflutnings og dreifingar á fatnaði hér á landi, sem framleiddur sé af stefnanda. Að sögn stefnanda hafi fyrirtæki Péturs varið mjög verulegum fjárhæðum í auglýsingar og kynningu á framleiðsluvörum stefnanda, sem hann hafi, eins og að framan greinir, einnig til sölumeðferðar, og sjái svo til eingöngu um sölu á þeim í smásölu hér á landi. Stefnandi kveðst hafa fengið vitneskju um að stefndi hefði til sölu eftirlíkingu af Levi's fatnaði, einkum gallabuxum. Kveður stefnandi sölu þessa einkum hafa átt sér stað um haustið og um mikið magn hafi verið að ræða, en við lögbannsgerðina hafi stefndi algjörlega neitað að upplýsa um það magn, sem hann hafi selt af eftirlíkingum, og einnig, hve mikið hann hafi flutt til landsins í þessu sambandi. Stefndi hafi einnig algerlega neitað að gefa upp eða afhenda gögn um innflutning sinn. Stefnandi kveðst hafa haft frumkvæði að því að eitt eintak af gallabuxum, sem selt var í

verslun stefnda, Fatabónus, Bárustíg 1, Vestmannaeyjum, yrði keypt. Hafi kaupin verið gerð 28. nóvember 1993, og fengin hafi verið kvittun frá seljanda fyrir því að kaup hefðu farið fram, en að þeim gerðum hafi buxurnar verið sendar tafarlaust til rannsóknar á starfsstofu dótturfyrirtækis stefnanda í Brüssel, Belgíu. Niðurstöður ofangreindrar rannsóknar hafi verið þær, að buxur þær, sem til rannsóknar hafi verið, væru ekki framleiddar af stefnanda né á hans vegum. Rannsóknarniðurstaða hafi legið fyrir 16. desember 1993. Í yfirlitsblaði um rannsóknina sé nánar fjallað um hana og ýmis atriði þar tilgreind, sem leiði til framangreindrar niðurstöðu, en eðli málsins samkvæmt sé ekki hægt að tilgreina nákvæmlega rannsóknaraðferðir vegna iðnaðar- og framleiðsluhagsmuna, sem leyna þurfi. Að sögn stefnanda liggi fyrir viðurkenning stefnda á, að vörur þær sem hann seldi undir vörumerkjum stefnanda, hafi verið eftirlíkingar og hann flutt þær inn sem slíkar. Þannig sé ljóst að stefndi hafi verið grandsamur um brot á vörumerkjarétti stefnanda og beri að líta á það þegar stefnda verði ákvörðuð refsing og bótafjárhæð tiltekin. Skaðabótakröfu sína rökstyður stefnandi þannig, að fyrir liggi, að stefndi hafi selt hverjar buxur á 3.400 krónur. Áætlað innkaupsverð með virðisaukaskatti sé 2.000 krónur. Gerir stefnandi ráð fyrir að stefndi hafi selt rúmlega 700 buxur og nálgist þá hagnaður hans að vera kr. 1.000.000,00. Hins vegar beri á það að líta, að tjón stefnanda sé í reynd miklu meira en fjárhæð þessari nemi, bæði vegna tapaðs hagnaðar af innfluttum vörum svo og vegna þess, að það valdi stefnanda fjártjóni, að vörumerkjarétti hans sé spillt með þeim hætti, sem stefndi hafi gert. Að því er sérstaklega taki til lagasjónarmiða, þá sé krafa um lögbann byggð á 36. gr. l. 31/1990 um kyrrsetningu og lögbann, sbr. og 37. gr. vörumerkjalaga nr. 47/1968 svo og 20., 23. og 25. gr. samkeppnislaga nr. 8/1993. Refsikrafa sé byggð á 2. mgr. 37. gr. vörumerkjalaga, sbr. 39. gr. þeirra sömu laga. Krafa um skaðabætur sé byggð á 38. gr. vörumerkjalaga og þeim efnisreglum, er leggja bann við skaðabótaskyldri háttsemi. Kröfu um afhendingu, eyðingu eða að vörumerki verði fjarlægt, sbr. 4. tl. kröfugerðar, byggir stefnandi á 41. gr. vörumerkjalaga. Þá vísar stefnandi loks til svonefndrar Parísarsamþykktar um vernd eignarréttinda á sviði iðnaðar, sem hafi öðlast lagagildi á Íslandi, sbr. lög nr. 102/1961.

III.

Málsástæðu, sem byggist á því, að stefndi hafi í nóvember sl. selt og haft til sölu eftirlíkingu af Levi's gallabuxum án þess að þær hafi verið framleiddar af stefnanda eða aðilum á hans vegum, sbr. dskj. 3., hefur ekki verið hnekkt af stefnda. Gögn málsins benda ekki til þess, að stefndi hafi haft heimild til að auðkenna vöru, sem hann seldi í verslun sinni, Fatabónus,

Vestmannaeyjum, með vörumerkjum stefnanda, sem stefnandi hafði látið skrá hjá vörumerkjaskrá. Gegn andmælum stefnanda telst enn fremur ósannað, að stefndi hafi haft heimild til að flytja inn, selja eða ráðstafa með nokkrum hætti gallabuxum eða öðrum fatnaði, merktum eða auðkenndum með vörumerkjum stefnanda. Með því að flytja inn, selja og hafa á boðstólum eftirlíkingu af Levi's fatnaði og auðkenna vöruna með vörumerkjum stefnanda braut stefndi gegn lögvernduðum rétti stefnanda skv. 4. gr. laga nr. 47/1968. Þessi háttsemi stefnda var enn fremur andstæð VI. og VII. kafla laganna, er banna notkun villandi vörumerkja og mæla fyrir um viðurlög í því sambandi. Á grundvelli 24. gr. laga nr. 31/1990 var stefnanda því heimilt að leggja lögbann á starfsemi stefnda. Krafa stefnanda, sbr. 1. lið í dómkröfu stefnanda um staðfestingu á lögbanni, sem gert var þann 14. janúar 1994 hjá sýslumanninum í Vestmannaeyjum, verður því tekin til greina.

Sannað er að stefnandi hafði skráð vörumerki á Íslandi til auðkenningar á framleiðsluvöru sinni, sbr. dskj. 3. Með því að hafa til sölu í verslun sinni eftirlíkingu af vöru, merktri vörumerkjum stefnanda, braut stefndi gegn vörumerkjarétti stefnanda og gerðist með því brotlegur við 2. mgr. 37. gr. laga nr. 47/1968. Krafa stefnanda um, að stefndi, Eyþór Þórisson, verði látinn sæta sektum, er því tekin til greina. Við fyrirtöku lögbannsmálsins varð eigi upplýst hvenær stefndi hefði flutt vöru sína til landsins og engan reka gerði stefnandi að því að afla upplýsinga um þetta, er ljóst varð að stefndi var ekki reiðubúinn að veita slíkar upplýsingar. Telja verður því ósannað að brotastarfsemi stefnda hafi staðið lengur en í nóvember og desember 1993 og fram til 14. janúar 1994. Að því athuguðu og með hliðsjón af málavöxtum þykir rétt að stefndi greiði 60.000 krónur í sekt í ríkissjóð og komi 20 daga varðhald í stað sektarinnar, verði hún ekki greidd innan fjögurra vikna frá birtingu dómsins að telja.

Sannað þykir að stefndi hafi með því að brjóta gegn vörumerkjarétti stefnanda valdið stefnanda tjóni. Það tjón þykir ekki eiga að einskorða við þær fernu gallabuxur, sem fundust í verslun stefnda við lögbannsgerð. Eins og að framan greinir liggur ekki fyrir í málinu hve mikið af vörum, merktum með vörumerkjum stefnanda, stefndi flutti inn til landsins og seldi í verslun sinni. Nauðsynlegt var hins vegar fyrir stefnanda að afla upplýsinga um þetta atriði, svo að skaðabótakrafa yrði byggð á skjallegum staðreyndum. Með hliðsjón af þessu þykir skaðabótakrafa stefnanda vera svo vanreifuð, að vísa beri henni frá dómi.

Samkvæmt 41. gr. laga nr. 47/1968 um vörumerki á stefnandi rétt á að öll vörumerki stefnanda á þeim fernu gallabuxum, sem sýslumaðurinn í Vestmannaeyjum tók í vörslur sínar við lögbannið, verið numin brott af þeim. Verður því þrautavarakrafa í 4. dómkröfulið tekin til greina.

Stefnda ber að greiða stefnanda málskostnað, sem þykir hæfilega ákveðinn 105.000 krónur, er beri dráttarvexti í samræmi við 4. mgr. 129. gr. laga nr. 91/1991. Við ákvörðun málskostnaðar var tekið tillit til þess, að stefnandi þurfti að standa straum af kostnaði við lögbann.

Jón Ragnar Þorsteinsson héraðsdómari dæmir mál þetta. Uppkvaðning dóms í málinu dróst vegna þess, að dómarinn hefur, frá því að hann fékk mál þetta til meðferðar hinn 11. febrúar sl., verið bundinn við meðferð og dómsamningu í munnlega fluttum einka- og sakamálum. Páskahátíð og ferðalög dómarans í embættiserindum ollu einnig frátöfum.

Dómsorð:

Staðfest er lögbann, er stefnandi fékk hinn 14. janúar 1994 lagt við því, að stefndi flytti inn, dreifði, seldi eða ráðstafaði með nokkrum hætti gallabuxum eða öðrum fatnaði, merktum eða auðkenndum með vörumerkjum Levi Strauss & Co., sem ekki eru framleiddar af eða á vegum þess fyrirtækis og eru eftirlíkingar af framleiðslu þess.

Stefndi, Eyþór Þórisson, greiði 60.000 krónur í sekt í ríkissjóð, og komi 20 daga varðhald í stað sektarinnar, verði hún ekki greidd innan fjögurra vikna frá birtingu dóms þessa en skaðabótakröfu stefnanda er vísað frá dómi.

Vörumerki stefnanda, sem voru á þeim fernu gallabuxum, sem stefndi afhenti og sýslumaðurinn í Vestmannaeyjum tók í vörslur sínar við lögbannið, skulu numin brott.

Stefndi, Eyþór Þórisson, kt. 171238-4719, greiði stefnanda, Levi Strauss & Co., 105.000 krónur í málskostnað.