

Þriðjudaginn 20. desember 1994.

Nr. 486/1994.

Levi Strauss & Co.

(Viðar Már Matthíasson hrl.)

gegn

Pórmundi Hjálmtýssyni

Kærumál. Frávísun felld úr gildi. Skaðabótakrafa. Vanreifun.

Dómur Hæstaréttar.

Mál þetta dæma hæstaréttardómararnir Garðar Gíslason og Markús Sigurbjörnsson og Ingibjörg Benediktsdóttir, settur hæstaréttardómari.

Sóknaraðili skaut þessu máli til Hæstaréttar með kæru 1. desember 1994, sem barst réttinum ásamt kærumálgögnum 12. sama mánaðar. Kærð eru ákvæði í dómi Héraðsdóms Reykjavíkur, upp kveðnum 18. nóvember sl., um að vísa frá dómi skaðabótakröfu, að fjárhæð 2.000.000 króna, sem sóknaraðili gerði á hendur varnaraðila. Kæruheimild er í j-lið 1. mgr. 143. gr. laga nr. 91/1991 um meðferð einkamála. Sóknaraðili krefst þess, að héraðsdóminum verði hrundið, að því er varðar frávísun þessarar kröfu, og að lagt verði fyrir héraðsdómara að leggja efnisdóm á hana. Þá krefst sóknaraðili kærumálskostnaðar.

Varnaraðili hefur ekki látið málið til sín taka fyrir Hæstarétti.

Í héraðsdómsstefnu gerði sóknaraðili þá grein fyrir skaðabótakröfu sinni, að hann byggði hana á ágiskun um þann fjölda gallabuxna, sem hefðu verið eftirlíking af framleiðslu hans og varnaraðili hafi selt, svo og hagnaði varnaraðila af sölunni, enda hafi sóknaraðili ekki undir höndum gögn um, hvert magn af gallabuxum varnaraðili hafi selt í raun. Varnaraðili hafi selt buxurnar fyrir verð á bilinu frá 2.000 til 2.900 krónur. Segir í stefnunni, að sé áætlað, að innkaupsverð á buxunum hafi verið 1.000 til 1.900 krónur og „að stefndi hafi selt u.þ.b. 1000 buxur, sé ljóst, að hagnaður hans nálgist það að vera kr. 1.000.000“. Að öðru leyti tekur sóknaraðili fram í stefnu, að tjón sitt af athæfi varnaraðila hafi verið miklu meira, bæði vegna tapaðs hagnaðar af sölu eigin framleiðslu og spjöllum á vörumerkjarétti sínum. Skoraði sóknaraðili á varnaraðila að leggja fram gögn um kaup hans og sölu á þessum vörum.

Undir rekstri málsins í héraði var upplýst af hálfu varnaraðila, að hann hefði keypt gallabuxurnar, sem deilt er um í málinu, á lausafjáruppboði, sem var haldið við embætti sýslumannsins í Reykjavík eftir kröfu tolfyfirvalda 20. nóvember 1993. Varnaraðili hefur lagt fram gögn, þar sem kemur fram, að um 370 gallabuxur hafi verið að ræða og kaupverð þeirra á uppboðinu 369.000 krónur. Í tengslum við lögbannsgerð sóknaraðila hjá varnaraðila voru þær gallabuxur, sem þá voru óseldar, teknar úr vörslum varnaraðila, en þær reyndust vera 258 talsins.

Í kæru til Hæstaréttar er tekið fram af hálfu sóknaraðila, að í héraði hafi legið fyrir allar upplýsingar um tjón hans og ávinning varnaraðila, sem unnt sé að veita. Telur sóknaraðili sér ófært að gera nánari grein fyrir bótakröfum sínum eða rökstyðja þær frekar en orðið er.

Þegar tekið er tillit til þess, að í héraði lágu orðið fyrir gögn um sölu varnaraðila á umræddum vörum og kaupverð þeirra, svo og til fyrrnefndra yfirlýsinga sóknaraðila verður að telja hann eiga rétt á að fá efnisdóm um skaðabótakröfu sína. Ber því að fella úr gildi ákvæði í héraðsdóminum um frávísun skaðabótakröfu sóknaraðila og leggja fyrir héraðsdómara að taka hana til efnismeðferðar.

Kærumálskostnaður verður ekki dæmdur.

D ó m s o r ð:

Felld eru úr gildi ákvæði í héraðsdómi um frávísun á skaðabótakröfu sóknaraðila, Levi Strauss & Co., á hendur varnaraðila, Þórmundi Hjálmtýssyni, og er lagt fyrir héraðsdómara að taka hana til efnismeðferðar.

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur 18. nóvember 1994.

Mál þetta, sem dómtekið var að loknum munnlegum flutningi 8. nóvember sl., er höfðað með stefnu, sem árituð er um viðtöku 1. mars sl. Greinargerð stefnda var lögð fram 5. maí sl. og málinu úthlutað til dómars 1. júní sl.

Stefnandi er Levi Strauss & Co., 1155 Battery Street, San Francisco, Kaliforníu.

Stefndi er Þórmundur Hjálmtýsson, kt. 130435-3199, Laufbrekku 26, Kópavogi, og er honum stefnt persónulega og fyrir hönd óskráðs einkafirma síns, verslunarinnar Strætisins, Hafnarstræti 15, Reykjavík.

Dómkröfur stefnanda eru þær í fyrsta lagi, að staðfest verði lögbann, sem lagt var á 16. febrúar 1994, við því, að stefndi flytji inn, dreifi, selji eða ráðstafi með nokkrum hætti gallabuxum eða öðrum fatnaði, merktum stefnanda, sem ekki sé framleiddur á vegum fyrirtækis hans. Í öðru lagi er þess krafist, að stefndi verði látinn sæta sektum vegna brota á rétti stefnanda samkvæmt skráðum vörumerkjum nr. T 362/1978, skráð 5. febrúar 1979 og endurnýjuð skráning 6. janúar 1989, T 363/1978, skráð 5. febrúar 1979 og endurnýjuð skráning 6. janúar 1989, T 364/1978, skráð 5. febrúar 1979 og endurnýjuð skráning 6. janúar 1989, T 59/1979, skráð 3. september 1979 og endurnýjuð skráning 6. janúar 1989, T 152, sem skráð var 15. ágúst 1980 og endurnýjuð skráning 22. febrúar 1990, T 282/1981, sem skráð var 30. desember 1985, T 283/1981, sem skráð var 30. desember 1985, og vörumerki með skráningarnúmeri 1110/1991, sem skráð var 28. nóvember 1991. Í þriðja lagi krefst stefnandi þess, að stefndi verði dæmdur til að greiða honum skaðabætur, að fjárhæð 2.000.000 kr., með dráttarvöxtum samkvæmt III. kafla vaxtalaga nr. 25/1987 frá 16. febrúar 1994 til greiðsludags vegna ólögmatrar sölu á gallabuxum, sem báru vörumerki í eigu stefnanda, einkum nr. T 362/1978, T 363/1978, T 364/1978, T 59/1979, T 152/1979, T 282/1981, T 283/1981 og 1110/1991.

Þá er þess krafist, að dæmt verði, að 258 gallabuxur, sem fundust í fórum stefnda við lögbannsaðgerðina, og eftir atvikum aðrar gallabuxur, sem stefndi hefur í vörslum sínum og bera vörumerki stefnanda, verði afhentar stefnanda. Til vara er þess krafist, að buxurnar verði eyðilagðar, og til þrautavara, að öll vörumerki á þessum buxum verði fjarlægð.

Þá er krafist málskostnaðar.

Stefndi krefst þess, að synjað verði um staðfestingu lögbannsins. Að öðru leyti krefst hann sýknu og málskostnaðar.

Málavextir.

Á nauðungaruppbóði, sem haldið var að kröfu tollstjórans í Reykjavík 20. nóvember 1993, keypti stefndi fatnað og fleira, þar á meðal gallabuxur þær af Levi's-gerð, sem málið snýst um. Stefnandi skýrir svo frá, að í ársbyrjun 1994 hafi hann komist að því, að stefndi hefði til sölu í verslun sinni eftirlíkingar af Levi's-fatnaði, einkum gallabuxum. Stefnandi hafði látið kaupa einar buxur og rannsaka þær í starfsstöð sinni í Belgíu og niðurstaðan orðið sú, að um eftirlíkingu væri að ræða. Hinn 16. febrúar sl. lagði sýslumaðurinn í Reykjavík að kröfu stefnanda lögbann við því, að stefndi „flytji inn, dreifi, selji eða ráðstafi með nokkrum hætti gallabuxum eða öðrum fatnaði, merktum“ stefnanda, sem ekki er framleiddur á vegum fyrirtækis hans. Í greinargerð sinni hélt stefndi því fram, að hann hefði keypt

buxurnar í þeirri trú, að um Levi's-buxur væri að ræða. Hann féll síðar frá þessu, og í bréfi til lögmanns stefnanda kveðst hann „falla frá þeirri málsástæðu sinni, að gallabuxur þær, sem málið varðar, séu ekki eftirlíkingar af Levi's-fatnaði“.

Málsástæður og lagarök.

Stefnandi, sem er fataframleiðandi í Bandaríkjunum og framleiðir m. a. galla-fatnað, kveðst hafa látið skrá 18 vörumerki hér á landi, þar á meðal þau, sem greinir í kröfugerð. Hann kveðst hafa varið miklum fjármunum til kynningar á framleiðslu sinni, sem seld sé m. a. með þessum vörumerkjum. Sum vörumerkja sinna kveður hann vera meðal hinna þekktustu í heimi og tákna í hugum kaupenda vandaðar gæðavörur. Stefnandi kveðst oft verða þess var, að tilraunir séu gerðar til að nota hin þekktu vörumerki sín til að selja framleiðsluvörur annarra, er framleiddar séu í löndum „þriðja heimsins“ svonefnda. Vörur þessar beri fölsuð vörumerki, er eigi að sýna, að þær séu framleiddar í Bandaríkjunum af stefnanda eða á hans vegum. Stefnandi kveður notaða eins merkimiða og hann notar svo og aðrar merkingar á þessum fatnaði. Hafi þetta valdið sér miklu tjóni, enda eftirlíkingarnar unnar af fólki án nokkurrar menntunar eða fagþekkingar, gæðastöðlum sé í engu sinnt og notuð séu léleg hráefni. Eftirlíkingarnar séu þó vel gerðar í þeim skilningi, að þær líkist framleiðsluvörum stefnanda.

„Stefnandi kveður Pétur Arason, Laugavegi 37, Reykjavík, sem rekur verslun, „Levi's-búðina“, á sama stað af hlutafélaginu Péttri Arasyni hf., einan hafa haft rétt til innflutnings og dreifingar á fatnaði hér á landi, sem framleiddur er af stefnanda. Hefur Pétur staðið fyrir innflutningi þessum og dreifingu sl. 24–25 ár. Stefnandi kveður hann einnig hafa í starfsemi sinni varið mjög verulegum fjárhæðum í auglýsingar og annars konar kynningu á framleiðsluvörum stefnanda, sem hann hefur haft til sölumeðferðar. Stefnandi kveður Pétur sjá svo til eingöngu um smásölu á þeim fatnaði, sem hann flytur inn frá stefnanda.“

Stefnandi kveður stefnda hafa vitað, að hann væri að selja eftirlíkingar og þannig verið að brjóta gegn vörumerkjarétti stefnanda. Engu breyti hér um rétt stefnanda eða brot stefnda, með hvaða hætti stefndi hafi komist yfir eftirlíkingarnar. Jafnvel þótt talið yrði, að stefndi hafi ekki gert þetta af ásetningi, verði að telja, að um hafi verið að ræða stórfellt gáleysi af hans hálfu.

Stefnandi kveðst reisa bótakröfu sína á ágiskun um fjölda seldra buxna og hagnað, þar eð hann hafi ekki undir höndum gögn um fjölda eftirlíkinga, er stefndi hafi selt. „Fyrir liggi, að stefndi seldi buxurnar á verðbilinu 2.000 kr. til 2.900 kr. Sé áætlað, að innkaupsverð auk virðisaukaskatts sé á bilinu

1.000 kr. til 1.900 kr. og að stefndi hafi selt u. þ. b. 1000 buxur, sé ljóst, að hagnaður hans nálgist það að vera 1.000.000 kr. Sé hins vegar miðað við tjón stefnanda, kveður stefnandi það vera miklu meira, 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.“

Stefnandi kveðst reisa kröfur sínar á lögum um kyrrsetningu og lögbann nr. 31/1990, vörumerkjalögum nr. 47/1968 og samkeppnislögum nr. 8/1993, enn fremur á Parísarsamþykktinni um vernd eignarréttinda á sviði iðnaðar, sbr. lög nr. 102/1961.

Stefndi heldur því fram, að hann hafi grandlaus keypt umræddar gallabuxur á nauðungaruppboði, þar sem þær hafi verið seldar kvaða- og hafta-lausar. Hann hafi því verið í góðri trú og talið sér heimilt að selja buxurnar, enda hafi stefnandi látið það átölulaust, þar til hann hafi fengið lagt á lögbann fyrirvaralaust. Þá er því mótmælt, að Pétur Arason hf. hafi einn rétt til innflutnings og dreifingar hér á landi á fatnaði, sem framleiddur sé af stefnanda. Stefndi mótmælir kröfu stefnanda um, að hann verði sektaður, með þeim rökum, að hann hafi ekki af ásetningi brotið gegn rétti stefnanda á þeim skráðu vörumerkjum, sem vísað er til í stefnu, en það sé skilyrði til, að unnt sé að sekta sig samkvæmt ákvæðum vörumerkjalaga. Skaðabóta-kröfu stefnanda er mótmælt, þar eð stefndi hafi ekki brotið gegn rétti stefnanda á vörumerkjunum, sem tilgreind eru í stefnu. Verði hins vegar talið, að stefndi hafi brotið gegn vörumerkjarétti stefnanda, telur stefndi ósann-gjarnt að dæma sig til skaðabótagreiðslu, þar eð ósannað sé með öllu, að stefnandi hafi orðið fyrir tjóni. Í öllu falli komi aðeins til greina að dæma bætur í samræmi við 2. mgr. 38. gr. vörumerkjalaga, og taka verði mið af þeirri staðreynd, að stefndi hafi aðeins selt 112 gallabuxur af þeim 369 (svo), er hann hafi keypt á uppboðinu. Kröfu um dráttarvexti af skaðabóta-kröfu frá 16. febrúar 1994 er mótmælt, og heldur stefndi því fram, að krafan geti fyrst borið slíka vexti frá 10. mars s. á., sem er þingfestingardagur máls-ins. Þá er mótmælt kröfum stefnanda um, að hann fái buxur stefnda afhentar eða að þær skuli eyðilagðar. Telur stefndi aðeins koma til greina, að öll vörumerki stefnanda verði numin af buxunum, ef dómurinn komist að þeirri niðurstöðu, að brotið hafi verið gegn rétti stefnanda samkvæmt vörumerkjalögum. Þannig gæti stefndi nýtt sér buxurnar og dregið úr tjóni sínu, án þess að brotinn væri réttur á stefnanda. Verði hins vegar orðið við kröfu stefnanda um að fá buxurnar afhentar, eigi hann að greiða stefnda bætur, sem nemi kaupverði þeirra á nauðungaruppboðinu.

Stefndi kveðst vitna í vörumerkjalög, lög um nauðungarsölu nr. 90/1991 og lög um kyrrsetningu og lögbann.

Niðurstaða.

Hér að framan var rakið, að stefnandi hefur fengið skráð vörumerki hér á landi, þar á meðal orðið Levi's, er var á buxunum, sem stefndi hafði til sölu. Óumdeilt er í málinu, að þær voru eftirlíkingar, er stefndi hafði keypt á nauðungaruppbóði. Sala eftirlíkinga af vöru með skráðu vörumerki án heimildar frá réttihafa er brot gegn 1., sbr. 4. gr. vörumerkjálaga. Stefnanda var þar af leiðandi rétt að krefjast lögbanns 16. febrúar 1994 við því, að stefndi flytti inn, dreifði, seldi eða ráðstafaði með nokkrum hætti gallabuxum eða öðrum fatnaði, merktum stefnanda, sem ekki væri framleiddur á vegum fyrirtækis hans. Á lögbannsgerðinni eru engir þeir annmarkar, er leitt gætu til synjunar á staðfestingu hennar, og verður hún því staðfest.

Því er ekki haldið fram í málinu, að stefndi hafi keypt gallabuxurnar á uppboðinu, vitandi, að hann væri að kaupa eftirlíkingar. Hins vegar er sannað með framburði hans fyrir dómi, að honum varð það ljóst, eftir að hann hóf sölu þeirra, en hélt henni engu að síður áfram. Stefnandi kannaðist við fyrir dómi að hafa merkt buxurnar í verslun sinni sem eftirlíkingar, eftir að hann hafði heyrt talað um, að þær væru það. Það verður því að virða stefnda það til ásetnings að hafa haldið áfram að selja þær, eftir að honum varð ljóst, að um eftirlíkingar væri að ræða.

Samkvæmt framansögðu hefur stefndi brotið gegn ákvæðum 2. mgr. 37. gr. vörumerkjálaga, og þykir refsing hans hæfilega ákveðin 40.000 króna sekt til ríkissjóðs, er afplánast skal með 10 daga varðhaldi, verði hún eigi greidd innan 4 vikna frá birtingu dómsins.

Með því að stefndi braut af ásetningi gegn vörumerkjarétti stefnanda, er hann skaðabótaskyldur gagnvart honum samkvæmt 1. mgr. 38. gr. vörumerkjálaga.

Stefnandi kveður skaðabótakröfu sína byggða „á ágiskun um fjölda seldra buxna og hagnað“ stefnda. Af gögnum málsins er ljóst, að stefndi keypti 370 buxur á uppboðinu og hafði selt 112, er lögbannið var lagt á. Það er einnig upplýst, að stefndi seldi buxurnar á 2.900 kr. stykkið nema einn dag, er þær voru seldar á sértílbóði á 2.000 kr. Það virðist því vera fjarri sanni, þegar stefnandi heldur því fram, að stefndi hafi selt 1000 buxur og hagnaður hans nálgist að vera 1.000.000 kr. Stefnandi hefur hvorki upplýst, á hvaða verði hann selji „ekta“ buxur né hversu mikið hann hagnist á söluinni. Það liggur því ekki fyrir, hvert beint fjárhagslegt tjón hans kunni að hafa verið. Þá hafa buxurnar, sem málið snýst um, ekki heldur verið skoðaðar af þar til bærum aðilum, heldur eingöngu af starfsmönnum stefnanda, og er því ekki í ljós leitt, hvort ímynd varnings stefnanda kunni að hafa beðið hnekki af atferli stefnda. Skaðabótakrafa stefnanda er því vanrefið, og verður henni vísað frá dómi.

Við lögbannsgerðina var því frestað að svipta stefnda vörslum þeirra buxna, er hann átti óseldar. Vörslusviptingin fór fram 7. mars sl., og reyndist stefndi þá hafa undir höndum 258 buxur. Samkomulag varð um það með aðilum, að stefnandi tæki að sér að varðveita buxurnar. Að kröfu stefnanda og með vísan til 41. gr. vörumerkjalaga þykir rétt að heimila stefnda að fjarlægja á eigin kostnað og undir eftirliti stefnanda allar merkingar af buxunum, er vísa til vörumerkja stefnanda. Skal stefndi hafa frest til og með 31. desember nk. til að ljúka verkinu og fá þá afhentar þær buxur, er merki hafa þannig verið fjarlægð af. Þær buxur, sem merki hafa ekki verið fjarlægð af á þennan hátt, skulu bótalaust verða eign stefnanda eftir 31. desember nk.

Samkvæmt þessum málsúrslitum verður stefndi dæmdur til að greiða stefnanda 150.000 kr. í málskostnað, og hefur þá ekki verið tekið tillit til virðisaukaskatts.

Arngrímur Ísberg héraðsdómari kvað upp dóminn.

D ó m s o r ð:

Staðfest er lögbann, sem sýslumaðurinn í Reykjavík lagði við því 16. febrúar 1994, að stefndi, Þórmundur Hjálmtýsson, flytji inn, dreifi, selji eða ráðstafi með nokkrum hætti gallabuxum eða öðrum fatnaði, merktum stefnanda, Levi Strauss & Co., sem ekki er framleiddur á vegum fyrirtækis hans.

Stefndi greiði 40.000 krónur í sekt til ríkissjóðs, er afplánist með 10 daga varðhaldi, verði hún eigi greidd innan 4 vikna.

Skaðabótakröfu stefnanda er vísað frá dómi.

Stefnda skal heimilt að fjarlægja á eigin kostnað og undir eftirliti stefnanda allar merkingar af 258 buxum, er vísa til vörumerkja stefnanda. Skal stefndi hafa frest til og með 31. desember nk. til að ljúka verkinu og fá þá afhentar þær buxur, er merki hafa þannig verið fjarlægð af. Þær buxur, sem merki hafa ekki verið fjarlægð af á þennan hátt, skulu bótalaust verða eign stefnanda eftir 31. desember nk.

Stefndi greiði stefnanda 150.000 kr. í málskostnað auk virðisaukaskatts.