

Miðvikudaginn 13. maí 1936.

Nr. 186/1934. H/f Efnagerð Reykjavíkur

(Jón Ásbjörnsson)

gegn

h/f Svanur (Garðar Þorsteinsson).

Stefnda dæmt óheimilt að nota vörumiða, sem voru of líkir vörumiðum áfrýjanda.

*Dómur bæjarþings Reykjavíkur 12. júlí 1934:* Stefndur, h/f. Svanur, skal vera sýkn af kröfum stefnandans, A. Herskind f. h. h/f. Efnagerð Reykjavíkur, í máli þessu. Stefnandi greiði stefndum 75 krónur í málskostnað innan fimmtán daga frá lögbirtingu dóms þessa að viðlagðri aðför að lögum.

#### Dómur hæstaréttar.

Með stefnu, útgefinni 4. des. 1934, hefir áfrýjandi skotið máli þessu til hæstaréttar og krafizt þess, að hinum áfrýjaða dómi verði breytt og hrundið á þá leið, að hinu stefnda firma h/f „Svanur“ verði dæmt óheimilt að nota vörumiða þá, sem lagðir hafa verið fram í málinu, en það eru: 1) miðar gerðir þannig, að innan í aflöngum rétthyrndum ferhyrningi með blárri umgjörð af smásvönum er blátt skáband og á það letrað vöruheitið, en mynd af svan og áletrað firmanafn eins og segir í hinum áfrýjaða dómi, 2) samskonar miðar að öðru leyti en því, að umgjörðin og skáborðinn eru svört að lit og 3) dökkbláir miðar með samskonar lagi og með rauðum skáborða, sem letrað er á „Svana“, en „Lyftiduft“ letrað fyrir neðan á hinn bláa grunn og með þremur svönum á bláa grunninum fyrir ofan borðann. Svo krefst áfrýjandi og þess, að hið stefnda firma verði dæmt til að ónýta umbúðir þær og miða, sem þannig eru gerðir. Loks krefst

hann málskostnaðar fyrir báðum réttum eftir mati dómsins. Stefndur krefst þess, að hinn áfrýjaði dómur verði staðfestur og málskostnaðar fyrir hæstarétti eftir mati dómsins.

Þau tvö hlutafélög, sem deila í máli þessu, hafa fengizt við tilbúning ýmissa svipaðra efna til mat-argerðar. Hið stefnda hlutafélag er stofnað árið 1930 og tók að framleiða greind efni eftir áramótin 1930—1931. Áfrýjandi hafði þá starfað um alllangt skeið, og er það ágreiningslaust í málinu, að hann hafi þá verið fyrir nokkrum tíma tekinn að nota á umbúðir á vörur sínar vörumiða, sem lagðir hafa verið fram í málinu, en það eru: a) miðar, gerðir sem segir í tilkynningu áfrýjanda til vörumerkjaskrárinnar (nr. 33) og lýst er í hinum áfrýjaða dómi, þó með þeirri viðbót, að í efra vinstra horni miðanna er prentað h/f Efnagerð Reykjavíkur, að í neðra hægra horni er mynd af telpu og að grunnur miðanna er hvítur, umgjörðin, skáborðinn, myndin og firmanafnið blátt, b) miðar, gerðir sem í a-lið segir, þó með þeirri breytingu að grunnur miðanna er rauður, firmanafnið er prentað með hvítum stöfum og meðfram skáborðanum liggja tvær hvítar línur. Eftir að hið stefnda firma hóf starfrækslu sína notaði það fyrst um sinn vörumiða, sem áfrýjandi taldi hagsmunum sínum bagalaus, en eftir að áfrýjandi varð þess vís, að stefndur var tekinn að nota vörumiða þá, sem lýst er í hinum áfrýjaða dómi og í sambandi við kröfugerð áfrýjanda, tilkynnti áfrýjandi til vörumerkjaskrárinnar vörumerki það, sem í hinum áfrýjaða dómi getur og að framan er minnst á. Með því að stefndur lét sig þessa skrásetningu engu skipta, höfðaði áfrýjandi mál þetta.

Stefndur telur kröfur áfrýjanda á engum rökum reistar og það af eftirtöldum ástæðum:

1) Að vörumiðar hans séu svo ólíkir vörumiðum áfrýjanda, að ekki verði um villzt, þar eð firmanöfn og myndir á vörumiðunum aðgreini þá nægilega.

2) Að vörumiðar áfrýjanda geti ekki notið verndar sem löglega skrásett vörumerki. Þessu til stuðnings færir stefndur, að svo sé ákveðið í 3. gr. laga um vörumerki nr. 43 frá 1903, að í tilkynningu vörumerkis til skrásetningar eigi að vera greinileg lýsing á því, en í hinu skrásetta vörumerki áfrýjanda sé ekki getið um lit þess, að á vörumiðum áfrýjanda sé firmanafn hans og mynd af telpu, sem að engu sé getið í hinni skrásettu lýsingu.

Um 1. Vörumiðar stefnda eru að vísu frábrugðnir vörumiðum áfrýjanda að ýmsu leyti bæði að því er varðar áletrað firmanafn, myndir og litilsháttar tilbrigði í litum sumra miðanna. En vörumiðum málsaðilja er það sameiginlegt, að breiður skáborði tengir saman andstæð horn eða andstæðar hliðar rétthyrnds ferhyrnings og á borðann er letrað vörumeitið eða hluti þess. Er þetta svo sérkennandi fyrir vörumiða aðiljanna, að hætta verður að teljast vera á því, að villzt geti orðið á þeim.

Um 2. Í 3. málsg. 11. gr. vörumerkjalaganna er svo kveðið á, að maður, sem sannar í dómsmáli, að hann hafi fyrstur manna notað ákveðið vörumerki, geti, með þeim skilyrðum, sem segir í greininni, fengið sér dæmdan einkarétt til vörumerkisins, þrátt fyrir það þó annar maður hafi orðið fyrri til að skrásetja það. Af greindu ákvæði vörumerkjalaganna, sbr. 5. gr. nr. 5 sömu laga og 9. gr. laga nr. 84 frá 1933, um óréttmæta verzlunarháttu, þykir

mega leiða þá reglu, að þegar um óskrásett vörumerki er að ræða, geti sá, sem sannar að hann hafi fyrstur tekið að nota það, fengið öðrum, sem síðar hafa tekið það upp, dæmt óheimilt að nota það eða önnur merki, sem eru svo áþekk því, að villast megi á þeim. Þess er þegar getið, að áfrýjandi hafði um tíma notað vörumiða sína, áður en stefndur hóf notkun vörumiða þeirra, sem mál þetta er risið út af, og ekkert liggur fyrir, sem gefur ástæðu til að ætla, að áfrýjandi hafi samþykkt þessa notkun stefnda með orðum eða framkomu. Samkvæmt þessu þykir bera að taka kröfu áfrýjanda til greina án tillits til þess, hvort vörumerki hans er nægilega greinilega lýst í vörumerkjaskránni eða ekki.

Eftir þessum úrslitum þykir rétt að dæma stefnda til að greiða áfrýjanda málskostnað fyrir hæstarétti og undirrétti og ákveðst hann kr. 300.00.

#### Því dæmist rétt vera:

Stefnda, h/f „Svanur“, skal vera óheimilt að nota vörumiða af sömu gerð sem þá, sem lagðir hafa verið fram í málinu og lýst er í kröfugerð áfrýjanda og forsendum hins áfrýjaða dóms, og ber stefnda að ónýta vörumiða þá, sem þannig eru gerðir og hann hefir umráð yfir.

Stefndi greiði áfrýjanda, h/f „Efnagerð Reykjavíkur“, kr. 300.00 í málskostnað fyrir undirrétti og hæstarétti.

Dómi þessum ber að fullnægja að viðlagðri aðför að lögum.

---

Forsendur hins áfrýjaða dóms hljóða svo:

Hinn 9. september f. á. tilkynnti h/f Efnagerð Reykjavíkur hér í bæ til skrifstofu vörumerkjaskráritarans í Reykjavík tvö vörumerki til skráningar, sem síðan voru skrásett 16. s. m., sem nr. 33 og 34 og var skrásetningin síðan auglýst í 44. tölublaði Lögbirtingablaðsins, sem út kom 12. okt. f. á. Sameiginlegt fyrir bæði merkin er það, að þau eru réttthyrningar. Eru þeir myndaðir af ferhyrnum ramma, gerðum af mjórri línu, með litlum hálfhringum settum á línuna og vita bogarnir frá henni. Í bilinu milli hálfboganna ofanverðra eru smádeplar, en út frá hverju horni rammans er hálfhringur. Hinsvegar eru vörumerkin frábrugðin að því leyti, að frá neðra vinstra horni annars réttthyrningsins (nr. 33) liggur breytt band upp í efra hægra horn hans, en samhliða því liggja fjórar línur, tvær að ofan og tvær að neðan. Í hinu vörumerkinu (nr. 34) liggur bandið og línurnar aftur á móti frá neðra hægra horni til efra vinstra horns. Í tilkynningunni um vörumerkin er ekkert tekið fram um það, að þau verði prentuð með nokkrum sérstaklega tilteknum litum. Eru merki þessi notuð á umbúðir á allskonar efnum sem Efnagerðin framleiðir.

Nú kveður Efnagerðin, að annað firma hér í bænum h/f. Svanur, hafi tekið upp tilgreindar eftirlíkingar af vörumerkjum þessum, og noti þær á framleiðsluvörur sínar, svo sem lyftiduft, allskonar bökunardropa og ef til vill fleiri efni. Telur hún að þetta athæfi nefnds firma brjóti í bága við rétt hennar til vörumerkjanna samkvæmt vörumerkjalögunum, nr. 43 frá 13. nóv. 1903, og sé það því algerlega ólöglegt. Hefir því framkvæmdastjóri h/f. Efnagerðin í Reykjavík eftir árangurslausa sáttaumleitun höfðað mál þetta fyrir bæjarþinginu með utanréttarstefnu dags. 9. nóv. f. á. gegn h/f. Svanur, hér í bænum og gert þær réttarkröfur, að stefndum verði dæmt óheimilt að nota áðurgreind merki, eða hafa til sölu vörur, sem auðkenndar eru með þeim, svo og að ónýta umbúðir þær og áprentaða miða með merkjum þessum, sem stefndur nú kann að eiga. Þá hefir stefnandi krafizt málskostnaðar hjá stefndum að skaðlausu.

Stefndur hefir mótmælt kröfum stefnanda, og krafizt algerðrar sýknu af þeim og málskostnaðar hjá honum

eftir mati réttarins. Byggir stefndur sýknukröfuna á því, að merki þau, sem hann noti séu engan veginn svo lík hinum skrásettu vörumerkjum stefndanda, að til mála komi, að almenningur villist á merkjunum og blandi þeim saman, og telur hann sig því á engan hátt hafa gengið eða ganga á rétt stefnanda með notkun merkja sinna.

Merki þau, sem stefnandi krefst að stefndum verði bannað að nota, eru með tvennskonað gerð. Annað merki stefnds er þannig að gerð, að yzt er rauður rétthyrningur, grunnurinn er dökkblár og milli enda rétthyrningsins gengur rautt band með hvítum, mjóum kanti og orðið „Svana“ prentað á bandið, sem liggur skáhalt frá neðanveðri vinstri hlið til ofanverðrar hægri hliðar. Á grunninum ofan við band þetta eru myndir af þremur svönum. Hitt merkið er einnig rétthyrningur, myndaður af einu mjóu striki, og allt í kring um það er röð af litlum svönum. Frá neðra hægra horni upp til vinstra efra horns liggur breitt band, en engin strik samhliða því. Neðan við bandið vinstra megin er alláberandi mynd af svan og ofan við það hægra megin prentuð orðin „h/f. Svanur Reykjavík“.

Af framangreindum lýsingum á merkjunum, svo og því hvernig sýnishorn af þeim, sem fram hafa verið lögð í málinu koma fyrir sjónir, er það ljóst, að merki þau, sem stefndur notar, eru svo ólík hinum skrásettu vörumerkjum stefnanda, að ekki verður álitid, að nokkur hætta sé á, að villst verði á merkjunum yfirleitt, enda þótt þau sé notuð á samkonar vörutegundir af báðum aðilunum. Hafa því framangreindar dómkröfur stefnanda ekki við rök að styðjast og ber því að taka sýknukröfu stefnds til greina og tildæma honum málskostnað og þykir hann hæfilega ákveðinn kr. 75.00.