

Þriðjudaginn 18. apríl 1989.

Nr. 203/1987. **Kentucky Fried Chicken á Íslandi sf.**

gegn

Heublein Inc. og Helga Vilhjálmsyni.

Firma. Vörumerki. Dagsektir.

Dómur Hæstaréttar.

Mál þetta dæma hæstaréttardómararnir Guðmundur Jónsson, Guðrún Erlendsdóttir, Haraldur Henrysson og Hrafn Bragason og Sigurður Reynir Pétursson hæstaréttarlögmaður.

Áfrýjandi skaut máli þessu til Hæstaréttar með stefnu 18. júní 1987 að fengnu áfrýjunarleyfi 4. júní 1987 samkvæmt 2. mgr. 20. gr. laga nr. 75/1973. Hann krefst sýknu af kröfum stefndu og krefst jafnframt að stefndu verði óheimilt að nota auðkennið „Kentucky Fried Chicken“ við rekstur veitingastaðar að Hjallahrauni 15, Hafnarfirði, og verði stefnda Heublein Inc. dæmt skylt að afmá vörumerkið nr. 112/1982 „Kentucky Fried Chicken“ (orð og myndmerki) úr vörumerkjaskrá að viðlögðum 10.000,00 króna dagsektum er renni til áfrýjanda, og verði fullnægingarfrestur skyldunnar 15 dagar frá uppkvaðningu dóms. Áfrýjandi krefst málskostnaðar í héraði og fyrir Hæstarétti.

Stefndu krefjast staðfestingar hins áfrýjaða dóms og málskostnaðar fyrir Hæstarétti.

Fyrir Hæstarétt hafa verið lögð nokkur ný skjöl.

Fram er komið að enginn atvinnurekstur hefur verið stundaður á vegum áfrýjanda.

Samkvæmt gögnum málsins eru Birkir Baldvinsson og Valgeir T. Sigurðsson eigendur sameignarfélags þess sem skráð er undir firmanafninu Kentucky Fried Chicken í firmaskrá Reykjavíkur.

Efni skýrslu fyrirsvarsmanns stefnda Heublein Inc., sem rakið er í héraðsdómi, hefur ekki verið hnekkkt. Fallast ber á með héraðsdómi, að telja verði að öðrum eiganda áfrýjanda, Birki Baldvinssyni, hafi verið vel kunnugt um atvinnurekstur þann, sem fer fram í mörgum löndum undir auðkenninu Kentucky Fried Chicken, og þá hagsmuni, sem honum eru tengdir. Samkvæmt því og vegna augljósrar ruglingshættu á firmanafni áfrýjanda og vörumerki stefnda Heublein

Inc. ber að staðfesta hinn áfrýjaða dóm, þó þannig að dagsektir taka að falla á að liðnum 15 dögum frá birtingu dóms þessa.

Áfrýjandi greiði stefndu 125.000,00 krónur samtals í málskostnað fyrir Hæstarétti.

D ó m s o r ð:

Hinn áfrýjaði dómur á að vera óraskaður, þó þannig að dagsektir taka að falla á að liðnum 15 dögum frá birtingu dóms þessa.

Áfrýjandi, Kentucky Fried Chicken á Íslandi sf., greiði stefndu, Heublein Inc. og Helga Vilhjálmssyni, 125.000,00 krónur samtals í málskostnað fyrir Hæstarétti að viðlagðri aðför að lögum.

Dómur bæjarþings Reykjavíkur 17. október 1986.

Mál þetta, sem dómtekið var 13. október 1986, er höfðað með stefnu, út gefinni 28. nóvember 1984, sem þingfest var 13. desember s.á., af Þórði S. Gunnarssyni hrl., Óðinsgötu 4, Reykjavík, f.h. Kentucky Fried Chicken á Íslandi sf., nnr. 5579-7005, Reykjavík, á hendur Sigurjónsson & Thor sf., nnr. 7981-9905, Óðinsgötu 4, Reykjavík, f.h. Heublein Inc., Farmington, Connecticut 06032, USA, og Helga Vilhjálmssyni, nnr. 3988-2019, framkvæmdastjóra, Skjólvangi 1, Hafnarfirði.

Gagnsök er höfðuð með gagnstefnu, þingfestri 7. febrúar 1985, af Heublein Inc.

Dómkröfur stefnanda í aðalsök eru þær, að stefndu verði dæmt óheimilt að nota auðkennið „Kentucky Fried Chicken“ við rekstur veitingastaðar að Hjallahrauni 15, Hafnarfirði, og stefnda Heublein Inc. verði dæmt skylt af afmá vörumerkið nr. 112/1982, „Kentucky Fried Chicken“ (orð og myndmerki), úr vörumerkjaskrá að viðlögðum kr. 10.000,00 dagsektum, er renni til stefnanda, og verði fullnægingarrestur skyldunnar 15 dagar frá uppkvaðningu dóms.

Þá krefst stefnandi málskostnaðar in solidum og að skaðlausu úr hendi stefndu.

Dómkröfur stefndu í aðalsök eru þær að þeir verði algjörlega sýknaðir af öllum kröfum stefnanda og tildæmdur málskostnaður úr hans hendi að mati dómsins.

Í gagnsök gerir gagnstefnandi þær dómkröfur, að gagnstefnda verði dæmt skylt að láta afmá firmanafnið „Kentucky Fried Chicken á Íslandi

sf.“ úr firmaskrá Reykjavíkur að viðlögðum kr. 10.000,00 dagsektum er renni til gagnstefnanda og verði fullnægingarrestur skyldunnar 15 dagar frá uppkvaðningu dóms.

Þá er krafist málskostnaðar úr hendi gagnstefnda að mati dómsins.

Af hálfu gagnstefnda eru gerðar þær dómkröfur, að hann verði með öllu sýknaður af kröfum gagnstefnanda og sér tildæmdur málskostnaður að skaðlausu.

Undir meðferð málsins krafðist aðalstefndi frávísunar með tilvísun til 114. gr., sbr. 116. gr. 1. nr. 85/1936, um meðferð einkamála í héraði. Þeirri kröfu var hafnað með úrskurði dómara hinn 11. apríl 1986.

Málsatvik.

Sameignarfélagið Kentucky Fried Chicken á Íslandi var tilkynnt til firmaskrár Reykjavíkur með tilkynningu dags. 20.10. 1977. Auglýsing um skráninguna var birt í Lögbirtingablaðinu 30.11. 1977. Tilgangur sameignarfélagsins var skráður sala og dreifing á kryddvörum, vélum og tækjum á veitingastaði.

Af hálfu stefndu er því haldið fram að skráningin hafi ekki farið eðlilega fram. Segja þeir í greinargerð að stefnendur hafi beitt ólögðum brögðum og sagt þeim embættismanni er skráninguna annaðist, Ásbergi Sigurðssyni, ósatt í því skyni að fá þennan embættismann til þess að skrá firmað með vörumerki stefnda Heublein Inc. „Kentucky Fried Chicken“. Einnig halda þeir því fram að embættismaðurinn hafi verið mjög tregur til að skrá þetta nafn, enda sé það greinilega erlent og samrýmist ekki reglum íslensks máls.

Hinn 28. júní 1982 var skráð hér á landi vörumerkið nr. 112/1982 „Kentucky Fried Chicken“ (orð og myndmerki). Eigandi þessa merkis er stefnda Heublein Inc. Er merkið skráð fyrir allar vörur í 29. fl. vöruskrár innar. Hefur vörumerkið um nokkurt skeið verið notað við rekstur veitingastaðar hér á landi, fyrst á Reykjavíkurvegi 72, Hafnarfirði, en síðan að Hjallahrauni 15, Hafnarfirði, og er sá veitingastaður í eigu stefnda Helga Vilhjálmssonar. Byggist notkun hans á vörumerkinu á samningi stefndu.

Aðalsök.

Málsástæður.

Stefnandi heldur því fram að skráning vörumerkisins nr. 112/1982 og notkun þess brjóti í bága við firmarétt hans, enda skapi notkun stefndu á merkinu ruglingshættu gagnvart stefnanda og standi í vegi fyrir réttmætri og eðlilegri notkun hans á firmanafninu „Kentucky Fried Chicken á Íslandi sf.“ eða styttingu þess. Færir hann eftirfarandi rök fyrir þessari fullyrðingu: Álíta verði að firmanafn stefnanda hafi í sér fólgin nægileg sérkenni til að njóta réttarverndar og eigi stefnandi einkarétt á nafninu í skilningi

merkjaréttar. Ruglingshætta milli merkjanna sé ótvíræð, enda bendi firmanafnið ekki til ákveðins atvinnurekstrar og sjónlíking og hljóðlíking merkjanna séu verulegar. Krafa um bann við notkun vörumerkisins beinist að báðum stefndu. Eftir því sem best sé vitað sé merkið í notkun hér á landi skv. leyfi Heublein Inc. og stefndu því báðir aðilar að því réttarbroti sem notkunin er gagnvart stefnanda. Krafan um bann við notkun vörumerkisins við rekstur veitingastaðarins að Hjallahrauni 15 sé í eðli sínu víðtæk og nái bæði til notkunar merkisins að Hjallahrauni 15, t.d. á umbúðum og auglýsingaskiltum, og notkunar á auglýsingum í fjölmiðlum, t.d. sjónvarpi og dagblöðum. Vörumerki nr. 112/1982 sé skráð með þeirri athugasemd að skráningin veiti ekki einkarétt á orðunum í merkinu, sbr. dskj. nr. 4. Jafnvel þótt orðin í merkinu njóti ekki réttarverndar á grundvelli skráningar er ljóst að stefnandi hafi lögvarða hagsmuni af því að vörumerkið í heild verði afmáð úr vörumerkjaskránni. Skráningin sem slík brjóti í bága við einkarétt stefnanda og sé til þess fallin að valda ruglingi. Takmarkanir á réttarlegum áhrifum skráningarinnar skv. 15. gr. laga nr. 47/1968 skipti ekki máli í þessu sambandi. Firmanafn stefnanda njóti óskertrar lagaverndar án tillits til notkunar, en þó sé rétt að undirstrika að firmanafnið hafi verið notað hér á landi og vaxandi notkun þess sé fyrirhuguð. Stefnandi hafi mótmælt notkun vörumerkisins í maí 1983 og hafi allar götur síðan staðið fast á rétti sínum. Eigendur firmanafsins séu báðir búsettir erlendis, og hafi þeir gert það sem í þeirra valdi stóð og eðlilegt getur talist, til að fá notkun vörumerkisins stöðvaða.

Í aðalsök er því haldið fram af hálfu stefndu að ólögmatum brögðum og þrýstingi hafi verið beitt í því skyni að fá firmanafn stefndu skráð. Firmanafnið hafi greinilega verið erlent og ekki samrýmt reglum íslensks máls og því hafi verið að lögum óheimilt að skrá þetta firma með þessu nafni. Hafi þetta verið skoðun firmaskrárritara og sé hún staðfest með álitni örnefnanefndar. Þessa fullyrðingu styður stefnandi tveimur skjölum, bréfi þáverandi firmaskrárritara til lögmanns stefndu og bréfi örnefnanefndar til sama. Fyrri bréfið er dags. 22. janúar 1985 og er texti þess svohljóðandi:

„Firmaskrá Reykjavíkur hefur framsent mér erindi yðar, dags. 14. desember 1984, varðandi nafnið „Kentucky Fried Chicken“, sem ég mun hafa skráð í firmaskrá Rvíkur á árinu 1977.

Ég man vel að ég var mjög tregur til að skrá þetta nafn, enda greinilega erlent og samrýmist ekki reglum íslensks máls. Hins vegar var mjög fast sótt um skráningu þess. Þetta væri heimspekkt vöru- og firmaheiti sem umsækjendur töldu sig hafa öðlast rétt til að nota hér á landi samkvæmt heimildum hins erlenda félags.

Ég man að ég reyndi að fá þá til að þýða nafnið á íslensku. Því var

algerlega hafnað þar sem slíkt íslenskt nafn hefði enga viðskiptavild.

Niðurstaðan var sú að ég stakk upp á að skrá firmað Kentucky Fried Chicken á Íslandi. Rökin voru þau að lengi hafði það viðgengist í firmaskrá Reykjavíkur að taka þekkt erlend nöfn til skráningar með einhverju íslensku viðskeyti, t.d. Ford-umboðið, Toyota-umboðið, Baader-þjónustan, Saab-verkstæðið, Kosta-Boda-búðin o.s.frv.

Deila má um réttmæti þessa praxis, en hér er verið að láta undan gífurlegum þrýstingi um að fá að skrá heimsþekkt nöfn hér á landi þó að þau samrýmist engan veginn reglum íslensks máls.

Hvort viðskeytið „á Íslandi“ réttlæti skráningu afkáralegs erlends nafns skal ósagt látið. En í vissum tilfellum getur það farið sæmilega vel, t.d. Cosmos á Íslandi h.f., Entek á Íslandi h.f., I.B.M. h/f.“

Bréf örnefnanefndar er dags. 23. janúar 1985, og er texti þess svohljóðandi:

„Örnefnanefnd fjallaði á fundi sínum í dag um bréf yðar, dags. 13. f.m., þar sem spurst er fyrir um það, hvort nefndin telji, að firmanafnið „Kentucky Fried Chicken á Íslandi“ samrýmist íslensku málkerfi, og sé þá sérstaklega átt við erlendu orðin „Kentucky Fried Chicken“.

Það er skemmst af að segja að nefndin telur að af augljósum ástæðum samrýmist orðin „Kentucky Fried Chicken“ ekki íslensku málkerfi.“

Með þessu telja stefndu augljóst og sannað að skráning firmanafns stefnanda hafi verið ólögleg og í andstöðu við 8. gr. laga nr. 42/1903, sbr. 1. gr. laga nr. 57/1982. Af þessu leiði að stefnandi geti ekki byggt neinn laga-
legan rétt til þessa firmanafns gagnvart vörumerkjarétti stefnda Heublein Inc., enda verði þess krafist í gagnsök, að gert verði skylt að afmá þetta firmanafn úr firmaskrá Reykjavíkur.

Stefndu telja firma stefnanda aldrei hafa starfað neitt hér á landi frá því það var stofnað og njóti það því ekki lagaverndar sem slíkt þar sem um enga ruglingshættu sé að ræða í viðskiptum gagnvart vörumerkjarétti stefndu skv. vörumerkinu „Kentucky Fried Chicken“, nr. 112/1982.

Hinn 28. maí 1986 lagði lögmaður aðalstefnda fram bókun þess efnis að stefnendur í aðalsök hefðu sýnt af sér tómlæti, þar sem þeir hefðu ekki andmælt skráningu merkisins þegar umsókn um skráningu þess hefði verið til meðferðar í stjórnarsýslunni. Er þessi málsástæða studd tilvísun í 20. gr. og 4. tl. 14. gr. vörumerkjalaga, nr. 47/1967.

Taldi hann enn fremur að þetta tómlæti staðfesti m.a. að fyrirsvarsmenn firmans Kentucky Fried Chicken á Íslandi sf. hefðu vitað um betri rétt Heublein Inc. til auðkennisins „Kentucky Fried Chicken“ og þar af leiðandi verið í vöndri trú þegar þeir sóttu um skráningu í firmaskrá Reykjavíkur á firmanafninu „Kentucky Fried Chicken á Íslandi sf.“

Lögmaður stefnanda mótmælti þessari bókun á þeirri forsendu að hún fæli í sér nýja málsástæðu, sem væri of seint fram komin.

Lagarök.

Aðalstefnandi styður kröfu sína við 30. gr., sbr. 26. gr., laga nr. 56/1978, um verðlag, samkeppnishömlur og óréttmæta viðskiptahætti, 4. tl. 14. gr. laga 47/1967, um vörumerki, 193. gr. laga nr. 85/1983, um meðferð einkamála í héraði.

Stefndu í aðalsök styðja kröfur sínar við 8. gr. og 10. gr. laga nr. 42/1903, um verslunarskrár, firmu- og prókúruumboð, 30. gr., sbr. 26. gr. laga nr. 56/1978, um verðlag, samkeppnishömlur og óréttmæta viðskiptahætti, og 8. gr. laga nr. 102/1961, um heimild fyrir ríkisstjórnina til að staðfesta fyrir Íslands hönd Parísarsamþykktina um vernd eignarréttinda á sviði iðnaðar.

Gagnsök.

Málsástæður.

Kröfur sínar í gagnsök byggir gagnstefnandi á fram komnum skjölum og málsatvikalýsingu. Kveður hann af þessu vera ljóst að gagnstefndi hafi ekki verið „bona fide“, er hann hafi fengið firmanafnið „Kentucky Fried Chicken á Íslandi sf.“ skráð hér á landi, og af vottorði hr. Ásbergs Sigurðssonar á dskj. nr. 14 komi beinlínis fram að gagnstefndi hafi með þessari skráningu ætlað sér að leggja undir sig eða þetta firma sitt allan þann mikla og verðmæta „goodwill“ sem felist í vörumerkinu og firmanafninu „Kentucky Fried Chicken“, en dómstólar geti ekki lagt blessun sína yfir slíkt, sbr. 26. gr. laga nr. 56/1978. Þá bendir hann á að vörumerki hans, „Kentucky Fried Chicken“, sé skráð í 80 löndum og teljist því til hinna svokölluðu „heimsfrægu“ vörumerkja og njóti því þetta merki aukinnar lagaverndar. Telur hann hiklaust mega gera ráð fyrir því að aðalstefnendur, sem sjálfir stundi veitingahúsarekstur, hafi þekkt þetta merki þegar þeir báðu um skráningu á firmanu Kentucky Fried Chicken á Íslandi sf.

Kröfur sínar í gagnsök styður hann annars við 10. gr. laga nr. 42/1903, 30. gr., sbr. 26. gr., laga nr. 56/1978 og 8. gr. Parísarsamþykktarinnar, lög nr. 102/1961.

Sýknukröfu sína í gagnsök styður gagnstefndi eftirfarandi rökum: Tekur hann fram að eftir því sem best verði ráðið af kröfugerð gagnstefnanda sé hún á því reist að eigandi firmanafnsins „Kentucky Fried Chicken á Íslandi sf.“ hafi við skráningu þess í firmaskrá Reykjavíkur veitt starfsmanni firmaskrárinnar rangar og villandi upplýsingar um rétt sinn til firmanafnsins, og hafi firmað af þeirri ástæðu fengist skráð. Hafi gagnstefnandi stór orð um þetta í greinargerð sinni í aðalsök og segi þar m.a. að gagnstefndi hafi „beitt ólögsmætum brögðum“ og ósannindum og að tilgreindur

borgarfégeti hafi þannig verið „beittur bæði brögðum og þrýstingi“. Kveður hann þessi ummæli með öllu tilhæfulaus og ónauðsynleg. Kveður hann hið rétta vera að þegar umrædd skráning hafi farið fram hafi skráningarbeiðendur átt skráð í Lúxemborg firmanafnið „Kentucky Fried Chicken Luxembourg S.A.“, og hafi þeir vitnað til þeirrar skráningar við umsókn sína hér á landi. Fullyrðing um, að skráningarbeiðendur hafi lýst yfir því eða gefið í skyn að þeir hefðu sérstakt samþykki eða heimild gagnstefnanda til skráningarinnar, sé hins vegar röng, enda hafi slíks samþykkis ekki verið þörf.

Á hinn bóginn sé vandséð hvaða réttarlega þýðingu staðhæfingar gagnstefnanda hafi, enda hafi gagnstefnandi hvorki verið beittur „ólögmætum brögðum“ né „þrýstingi“, svo að vitað sé, í tilefni af skráningu umrædds firmanafns, en meintur skoðanamunur við skráningu firmanafnsins hafi eingöngu verið vegna erlends yfirbragðs þess, en ekki vegna meints betri réttar gagnstefnanda.

Þá telur gagnstefndi að sýkna beri vegna tómlætis gagnstefnanda. Sameignarfélagið Kentucky Fried Chicken á Íslandi sf. hafi verið tilkynnt til firmaskrár Reykjavíkur með tilkynningu, dags. 20.11. 1977. Engin andmæli hafi komið fram gegn skráningunni fyrr en nú með birtingu gagnstefnu á dskj. nr. 18, um það bil sjö árum og tveimur mánuðum eftir birtingu skráningarinnar. Sé þar um svo stórkostlegt tómlæti að ræða að jafnvel þótt um krafinn réttur hafi stofnast hljóti hann að vera löngu niður fallinn.

Þess séu fjölmörg dæmi að erlend orð og heiti séu skráð í hlutafélaga- og firmaskrá hér á landi sem nafn eða hluti af nafni félaga og fyrirtækja. Slík heiti njóti sömu réttarverndar og alíslensk nöfn að öðrum skilyrðum uppfylltum og þá fyrst og fremst skilyrði um aðgreiningareiginleika firmanafnsins. Hvort umrætt firmanafn sé íslenskt eða erlent og hvort það samrýmist íslensku málkerfi eða ekki, breyti engu um vernd eiganda þess gegn því að gagnstefnandi skrái hér á landi og noti hérlandis vörumerki, er villast má á og firmanafni gagnstefnda.

Gagnstefndi kveður framangreindar málsástæður styðjast við 7., 8. og 10. gr. laga nr. 42/1903 og 30. gr., sbr. 26. gr., laga nr. 56/1978, auk meginreglu íslenskra laga um réttindamissi sakir tómlætis.

Álit dómsins.

Samkvæmt dskj. nr. 22, skriflegri eiðfestri yfirlýsingu Michael J. McGraw, aðstoðarfulltrúa Heublein Inc., sem staðfest er af notarius publicus Kentucky-rikis í Bandaríkjunum 15. des. 1981, hóf bandarískur maður, Harland Sanders ofursti, í byrjun 6. áratugarins notkun auðkennisins „Kentucky Fried Chicken“ við rekstur smásöluverslana sem selja tilbúinn mat, þ.á m. steikta kjúklinga. Mun hann hafa gert þetta fyrirtæki að

lögpersónu árið 1955, er nefndist Kentucky Fried Chicken Inc. Árið 1964 hafi nokkrir einstaklingar keypt eignir félagsins og stofnað nýtt félag, Kentucky Fried Chicken Corporation, sem hafi yfirtekið öll réttindi og hagsmuni, þ. á m. viðskiptavild, er fylgdu firmanafninu og vöru- og þjónustumerkinu „Kentucky Fried Chicken“. Þetta félag hafi verið stofnað samkvæmt lögum Kentucky-ríkis í Bandaríkjunum, en síðan verið yfirtekið af samnefndu félagi sem stofnað hafi verið samkvæmt lögum Delaware-ríkis, en það félag hafi Heublein Inc. eignast árið 1971. Nafni Kentucky Fried Chicken Corporation hafi verið breytt í KFC Corporation og sé nú starfrækt undir því nafni sem dótturfélag Heublein Inc. og sé algerlega í eigu þess. KFC Corporation sé eigandi eftirtalinna skrásettra vöru- og þjónustumerkja sem einkaleyfisskrifstofa Bandaríkjanna hafi gefið út:

Skrásetn-nr.	merki	útg. dags.
815.167 þjónustumerki	KENTUCKY FRIED CHICKEN	13. sept. 1966
838.895 vörumerki	KENTUCKY FRIED CHICKEN	14. nóv. 1967

Hafi Heublein Inc. í eigin nafni og í nafni dótturfélaga sinna skráð eða sótt um skrásetningu á vörumerkinu „Kentucky Fried Chicken“, annaðhvort einu sér eða í sambandi við önnur orð, í meira en 80 löndum í sex heimsálfum. Rekinn sé á vegum fyrirtækisins í Bandaríkjunum og erlendis vaxandi fjöldi veitingahúsa og matsölustaða er sérhæfi sig í sölu nýlagðra steiktra kjúklinga og annarrar matvöru með þjónustu- og vörumerkinu „Kentucky Fried Chicken“.

Sérleyfishöfum séu látnir í té staðlar og fyrirmæli varðandi þjónustuna, er veita ber, og matvælin, sem seld verða, með þjónustu- og vörumerkinu „Kentucky Fried Chicken“, en sérleyfishafarnir veiti eingöngu þá þjónustu og selji einvörðungu þau matvæli með þjónustu- og vörumerkinu „Kentucky Fried Chicken“ sem eru þess eðlis og í þeim gæðaflokki er Heublein Inc. hefur samþykkt.

Árið 1965 hafi 883 slíkir staðir verið reknir í Bandaríkjunum, árið 1975 3989 og árið 1981 4448. Utan Bandaríkjanna hafi árið 1965 verið reknir 20 slíkir staðir í þremur löndum, 1975 749 í 41 landi og 1981 1317 í 49 löndum. Samanlögð sala á heimsmarkaði á varningi með firmanafni, þjónustu og vörumerki „Kentucky Fried Chicken“ sé talin hafa verið um það bil og eigi minni en \$ 150.000.000 árið 1965, \$ 1.050.000.000 árið 1975 og áætluð ekki minni en 2.200.000.000 árið 1981, og sé fullýrt að slík sala haldi áfram að aukast.

Auglýsingar með firmanafni, þjónustu- og vörumerki „Kentucky Fried Chicken“ hafi birst í öllum tegundum fjölmiðla, þ. á m. sjónvarpi, hljóðvarpi, tímaritum og fréttablöðum í Bandaríkjunum og yfir 50 öðrum löndum um víða veröld í sex af sjö heimsálfum. Útgjöld vegna slíkra auglýsinga

hafi árið 1965 verið talin nema eigi minna en \$ 4.500.000, 1975 \$ 30.000.000 og áætluð árið 1981 \$ 60.000.000, og haldi þau útgjöld áfram að aukast.

Firma aðalstefnanda, Kentucky Fried Chicken á Íslandi sf., var mótttekið til skráningar hjá firmaskrá Reykjavíkur 24. október 1977 og auglýst í Lögbirtingablaðinu, 95. tbl., 1977. Krafa aðalstefnanda grundvallast á því að hann hafi einkarétt til ofangreinds firmanafns.

Fyrir dóminn kom Valgeir P. Sigurðsson, annar eigenda og forsvarsmaður aðalstefnanda. Kvaðst hann hafa séð um skráningu firmans hér á landi. Kvaðst hann hafa lagt fram hjá skráningarstjóra gögn um skráningu fyrirtækisins í Lúxemborg frá 1973. Hann kvaðst ekki hafa gefið í skyn að hann væri umboðsmaður Heublein Inc. Kvaðst hann ekki hafa haft neitt samband við Heublein Inc. í Bandaríkjunum. Hann kvað það ekki rétt að hann hefði beitt prýstingi né að skráningarstjóri hefði breytt nafninu í Kentucky Fried Chicken á Íslandi, heldur hefði það einmitt verið það sem beðið var um: endurskráning á fyrirtæki sem skrásett var í Lúxemborg. Hann kvaðst kannast við, að óskað hefði verið eftir þýðingu á nafninu, en ekki hefði verið gott að verða við því. Hann kvaðst ekki minnast þess að hafa höfðað til viðskiptavildar félagsins við skráninguna.

Stangast þessi framburður efnislega nokkuð á við lýsingu þess embættismanns sem sá um skráningu firmans, dskj. 15, og rakin hefur verið, en þar segir m.a.: „...Þetta væri heimsþekkt vöru- og firmaheiti sem umsækjendur töldu sig hafa öðlast rétt til að nota hér á landi samkvæmt heimildum hins erlenda félags. Ég reyndi að fá þá til að þýða nafnið á íslensku. Því var algerlega hafnað, þar sem slíkt íslenskt nafn hefði enga viðskiptavild.“

Birkir Baldvinsson, sameigandi Valgeirs að fyrirtæki aðalstefnanda, hefur ekki orðið við ítrekuðum áskorunum aðalstefnda um að mæta fyrir dóminum og gefa skýrslu. Af gögnum málsins má sjá að hann leitaði á árunum 1974 - 1976 eftir því að verða sérleyfishafi fyrir „Kentucky Fried Chicken“-rekstur í Lúxemborg og víðar, m.a. á Íslandi. Af þessum gögnum verður ráðið að skráning aðalstefnanda Birkis Baldvinssonar á fyrirtækinu Kentucky Fried Chicken Luxembourg SA sætti mótmælum af hálfu stefnda Heublein Inc. og að þau voru dregin til baka á árinu 1973 vegna væntanlegs sérleyfis honum til handa. Samningar tókust ekki og virðist endanlega hafa slitnað upp úr þeim viðræðum í október 1976.

Við mat á sönnun á þeim atriðum, er hér hafa verið rakin, og að svo miklu leyti, er það þykir snerta skráningu á firma aðalstefnanda hér á landi, þykir rétt að líta til þess að aðalstefnandi Birkir kom ekki fyrir dóminn. Af ofangreindri lýsingu M. J. McGraw, sem studd er öðrum málsskjölum, m.a. dskj. 53, en samkvæmt því var auðkennið hinn 29. maí sl. skráð í um 90 löndum, þykir ljóst að á árinu 1977 hafi auðkennið „Kentucky Fried Chicken“ og sá atvinnurekstur, sem því tengist, verið þekkt víða um heim

og því þá þegar tengdir miklir og vaxandi hagsmunir. Einnig þykir sannað að Birki Baldvinssyni hafi verið vel kunnugt um þennan rekstur og þá hagsmuni er honum voru tengdir.

Bandaríki Norður-Ameríku eru samkvæmt fram lögðum gögnum aðilar að Parísarsamþykktinni um vernd eignarréttinda á sviði iðnaðar. Aðalstefndi Heublein Inc. naut hér því verndar samkvæmt 8. gr. laga nr. 102/1961, um heimild fyrir ríkisstjórnina til að staðfesta fyrir Íslands hönd Parísarsamþykktina um vernd eignarréttinda á sviði iðnaðar. Þegar haft er í huga allt, sem hér að framan hefur verið rakið, og með vísan til 8. gr. laga 102/1961, sbr. 10. gr. laga 42/1903, um verslanaskrár, firmu og prókúruumboð, og 30. gr., sbr. 26. gr., laga 56/1978, um verðlag, samkeppnishömlur og óréttmæta viðskiptahætti, þykir aðalstefnandi ekki hafa öðlast einkarétt til auðkennisins „Kentucky Fried Chicken“ við skráningu firma síns hér á landi árið 1977 og breytir engu þótt staðarheiti „á Íslandi“ hafi verið bætt við. Skulu stefndu því vera sýknir af öllum kröfum stefnanda í aðalsök.

Ekki verður fallist á að skráning gagnstefnda sé ölögmæt vegna erlends yfirbragðs firmaheitisins, enda var það mat viðkomandi skrásetjara þá að skilyrði laganna væri fullnægt með viðskeytinu (sic) „á Íslandi“, sbr. 8. gr. l. 42/1903. Gagnstefnandi Heublein Inc. er erlendur aðili og þar sem gagnstefndi hefur ekki stundað neinn rekstur verður ekki fallist á það að Heublein Inc. hafi með tómlæti glatað rétti sínum gagnvart honum.

Með vísan til sömu raka og fram koma við reifun aðalsakar hér að framan og þar sem telja verður að um augljósa ruglingshættu sé að ræða á milli firma gagnstefnda og vörumerkis gagnstefnanda, eins og það er notað, þykir eftir atvikum rétt að fallast á kröfu hans um að gagnstefnda verði gert að afmá firmaheitið „Kentucky Fried Chicken á Íslandi sf.“ úr firmaskrá Reykjavíkur.

Fullnægingarfrestur skyldunnar skal vera 15 dagar frá uppkvaðningu dóms að viðlögðum 5.000 króna dagsektum.

Eins og máli þessu er háttað og þegar litið er til niðurstöðu úrskurðar um frávisunarkröfu þykir rétt að hvor aðili beri sin kostnað af málinu öllu.

Dóminn kvað upp Hjördís Hákonardóttir borgardómari.

D ó m s o r ð:

Aðalstefndu, Heublein Inc. og Helgi Vilhjálmsson, skulu vera sýknir af öllum kröfum stefnanda í aðalsök.

Gagnstefndi, Kentucky Fried Chicken á Íslandi sf., skal láta afmá firmanafnið „Kentucky Fried Chicken á Íslandi sf.“ úr firmaskrá Reykjavíkur innan 15 daga frá birtingu dóms þessa að viðlögðum 5.000 króna dagsektum, sem renni til gagnstefnanda.

Málskostnaður í aðalsök og gagnsök skal falla niður.