

Fimmtudaginn 2. mars 2000.

Nr. 437/1999. **Bakki hf.**

(Jón L. Arnalds hrl.)

gegn

Bakka söluskrifstofu hf.

(Ragnar Halldór Hall hrl.)

Vörumerki. Firma. Dagsektir. Aðfinnslur.

Vörumerkið BAKKI var skráð hjá Einkaleyfastofu 27. júlí 1995 og var eigandi þess Bakki hf. Hnífsdal. Í ágúst sama ár samþykkti stjórn félagsins að taka þátt í stofnun sölufélagsins K og skyldi vörumerkið BAKKI vera eign K. Var nafni K breytt í Bakka söluskrifstofu hf. með ákvörðun aðalfundar í ágúst 1996. Framkvæmdastjóri Bakka hf. Hnífsdal framseldi vörumerkið til Bakka söluskrifstofu hf. í ágúst 1996. Ritaði hann einn undir framsalið og var það óvottfest. Í október 1996 heimilaði Bakki söluskrifstofa hf. Bakka hf. Hnífsdal notkun á vörumerkinu BAKKI og var það skilyrði sett að Bakki söluskrifstofa hf. sæi um sölu afurða Bakka hf. og markaðssetningu þeirra. Á árinu 1996 var heiti útgerðarfélagsins Ó í Bolungarvík, sem Bakki hf. Hnífsdal var aðili að, breytt í Bakka Bolungarvík hf. og sameinuðust Bakki hf. í Hnífsdal og Bakki Bolungarvík hf. í október 1996 undir nafninu Bakki hf. Bakki hf. sameinaðist síðan Þorbirni hf. Grindavík í júlí 1997 undir nafni Þorbjarnar hf. Þorbjörn hf. stofnaði Bakka hf. með heimilisfang í Bolungarvík í ágúst 1998 og í desember sama ár keypti félagið N meirihluta hlutafjár í félaginu. Í janúar 1999 tilkynnti Bakki hf. Bakka söluskrifstofu hf. um uppsögn á sölusamningnum. Í framhaldi af því tilkynnti Bakki söluskrifstofa hf. að Bakka hf. væri hvorki heimilt að nota orðið BAKKI í firmaheiti sínu né til auðkenningar á framleiðsluvörum sínum. Talið var að stjórn Bakka hf. Hnífsdal hefði samþykkt framsal vörumerkisins til Bakka söluskrifstofu hf. Hafi það verið heimilt samkvæmt ákvæðum laga um vörumerki og hafi form framsalsins verið gilt. Var talið að þegar Bakki hf. sagði upp sölusamningnum hefði forsenda þess, að félagið mætti nota vörumerkið, brostið og væri notkunin því óheimil án leyfis Bakka söluskrifstofu hf. Þá var talið að Bakki hf. hefði ekki sýnt fram á að efnisrök stæðu til annars en þess að heimildarbresturinn næði einnig til notkunar orðsins Bakki í firma-

heiti félagsins. Var staðfest niðurstaða héraðsdóms um að Bakka hf. væri óheimilt að auðkenna framleiðsluvöru sína með orðinu BAKKI og að félagið skyldi breyta heiti sínu, þannig að orðið Bakki væri ekki notað í því. Þá var félaginu gert að afmá heitið úr hlutafélagaskrá að viðlögðum dagsektum.

Dómur Hæstaréttar.

Mál þetta dæma hæstaréttardómarnir Guðrún Erlendsdóttir, Haraldur Henrysson, Hjörtur Torfason, Hrafn Bragason og Pétur Kr. Hafstein.

Áfrýjandi skaut máli þessu til Hæstaréttar 26. október 1999. Hann krefst þess, að viðurkennt verði, að hann sé réttmætur eigandi auðkennisins BAKKI. Jafnframt krefst hann þess, að stefndi verði dæmdur til að afmá hjá Einkaleyfastofu skráningu á framsali Bakka hf. í Hnífsdal til Bakka söluskrifstofu hf. á vörumerkinu BAKKI, sbr. vörumerkjaskráningu nr. 847/1995, að viðlögðum 50.000 króna dagsektum. Þá krefst hann málskostnaðar í héraði og fyrir Hæstarétti.

Stefndi krefst staðfestingar héraðsdóms og málskostnaðar fyrir Hæstarétti.

I.

Eins og lýst er í héraðsdómi var vörumerkið BAKKI skráð hjá Einkaleyfastofu 27. júlí 1995, og var eigandi þess fiskvinnslufyrirtækið Bakki hf., Hnífsdal, sem hóf rekstur á árinu 1987. Samkvæmt ljósríti úr fundargerðabók Bakka hf. 3. ágúst 1995 samþykkti stjórn félagsins, þeir Aðalbjörn Jóakimsson, Agnar Ebenesersson og Kristinn Leví Aðalbjörnsson, að taka þátt í stofnun sölufélags, Kaldár hf., og beina afurðasölu í gegnum það félag. Jafnframt skyldi vörumerkið BAKKI vera eign Kaldár hf. Var bókað, að framkvæmdastjóri félagsins gengi frá afsali þessa efnis. Stofnendur Kaldár hf. voru Bakki hf., Hnífsdal, Aðalbjörn Jóakimsson, Agnar Ebenesersson og Guðmundur Kr. Eydal, og var hver þeirra skráður fyrir fjórðungshlut. Nafni Kaldár hf. var breytt í Bakka söluskrifstofu hf. með ákvörðun aðalfundar 17. ágúst 1996, og var tilkynning um breytinguna móttækin í hlutafélagaskrá 20. sama mánaðar. Framkvæmdastjóri Bakka hf., Hnífsdal, Aðalbjörn Jóakimsson, framseldi vörumerkið til Bakka söluskrifstofu hf. með bréfi 31. ágúst 1996. Ritaði hann einn undir framsalið og það var óvottfest. Var framsalið móttækið hjá Einkaleyfastofu 30. september

1997. Merkið hafði einnig verið skrásett í Bretlandi og Danmörku, og mun framsalið hafa verið tilkynnt þar í október sama ár.

Með samningi 22. október 1996 heimilaði stefndi Bakka hf., Hnífsdal, afnot af vörumerkinu BAKKI til merkingar á framleiðsluvörum sínum. Skilyrði fyrir notkun vörumerkisins var, að stefndi sæi um sölu afurðanna og markaðssetningu þeirra. Undir samning þennan, sem var vottfestur, rituðu Aðalbjörn Jóakimsson fyrir hönd Bakka hf., Hnífsdal, og Guðmundur Kr. Eydal fyrir hönd stefnda.

Á árinu 1996 gerðust aðilar að Bakka hf. í Hnífsdal einnig aðilar að Útgerðarfélaginu Ósvör hf. í Bolungarvík, og í marsmánuði það ár var nafni hins síðarnefnda breytt í Bakka Bolungarvík hf.

Samkvæmt samrunaáætlun 30. október 1996 sameinuðust félögin Bakki hf., Hnífsdal, og Bakki Bolungarvík hf. undir nafninu Bakki hf., og skyldu samþykktir Bakka Bolungarvík hf. gilda fyrir hið sameinaða félag. Var samruninn miðaður við eignastöðuna 1. september 1996 og náði meðal annars til fjórðungshlutar fyrrnefnda félagsins í stefnda. Undir samrunaáætlunina skrifuðu meðal annarra Aðalbjörn Jóakimsson og Agnar Ebenesersson fyrir hönd beggja félaganna, en þeir voru stjórnarmenn í þeim báðum. Þetta félag sameinaðist síðan Þorbirni hf., Grindavík, samkvæmt samrunaáætlun 28. júlí 1997, miðað við eignastöðu 1. september sama ár, undir nafni Þorbjarnar hf. Hinn 24. september 1997 var áðurnefndur fjórðungshlutar í stefnda framseldur Aðalbirni Jóakimssyni.

Þorbjörn hf. stofnaði Bakka hf., áfrýjanda þessa máls, með heimilisfangi í Bolungarvík, og var tilkynning til hlutafélagaskrár dagsett 19. ágúst 1998. Nasco ehf. í Reykjavík keypti meirihluta hlutafjár í áfrýjanda í desember sama ár, og með bréfi 14. janúar 1999 tilkynnti áfrýjandi stefnda, að ákveðið hefði verið að segja upp sölusamningum við hann vegna sölu á framleiðslu fyrirtækisins frá og með þeim degi. Að sögn stjórnarformanns áfrýjanda var ástæðan sú, að Nasco ehf. rak eigin söluskristofu. Með bréfi lögmanns stefnda 29. janúar 1999 til áfrýjanda var tekið fram að áfrýjandi hefði ekki fengið leyfi stefnda til að nota orðið BAKKI í firmaheiti sínu, og væru brostnar forsendur fyrir því, að stefndi umliði notkun áfrýjanda á heitinu. Hið sama gildi einnig um auðkenningu áfrýjanda á framleiðsluvörum sínum. Höfðaði stefndi síðan mál þetta 9. mars 1999.

II.

Áfrýjandi telur, að réttur hans til firmanafnsins styðjist við óslitna framsalsröð, því að firma félags fylgi með í kaupum, ef það hafi ekki verið undanskilið. Auðkennið BAKKI hafi verið notað sem auðkenni á tilteknum atvinnurekstri frá árinu 1987 og hafi verið notað af áfrýjanda og beinum forverum hans frá þeim tíma bæði sem firmanafn og vörumerki. Framsal vörumerkisins til stefnda sé mjög tortryggilegt. Kveðið hafi verið á um það í fundargerðabók Bakka hf., Hnífsdal, 3. ágúst 1995, en framsalið hafi ekki verið ritað fyrr en 31. ágúst 1996 og ekki tilkynnt til skráningar fyrr en 30. september 1997. Eingöngu hafi verið lagt fram ljósrit úr fundargerðabókinni, og dragi hann réttmæti bókunarinnar mjög í efa. Bendi margt til þess, að samþykkt stjórnarinnar um framsal vörumerkisins hafi verið bætt inn í fundargerðina eftir á. Stjórnarformaður Bakka hf., Hnífsdal, Agnar Ebenesersson, hafi einnig borið fyrir dómi, að hann myndi ekki eftir því, að ákvörðun um framsal vörumerkisins hefði verið tekin á fyrrgreindum fundi.

Af hálfu stefnda er því haldið fram, að það hafi verið meðal grundvallaratriða í sölustarfsemi hans, að félagið hefði forræði á vörumerkinu BAKKI. Fær þetta nokkurn stuðning í því, að orðið Bakki var tekið upp í nafn félagsins, sem fyrr segir, og ekki er til að dreifa neinum sölusamningum milli félagsins og áfrýjanda eða fyrri framleiðenda að vörum undir merkinu, sem mæli þessu í gegn.

Sú málsástæða áfrýjanda, að bókun í fundargerðabók Bakka hf., Hnífsdal, 3. ágúst 1995 um framsal á vörumerkinu BAKKI sé fölsuð, kom fyrst fram í málflutningi fyrir héraðsdómi, og er henni mótmælt af stefnda sem rangri og of seint fram kominni. Þegar fram komu við aðalmeðferð málsins í héraði efasemdir um trúverðugleika bókunarinnar, var brýnt tilefni fyrir áfrýjanda að krefjast rannsóknar á tildrögum framsalsins og fá meðal annars úr því skorið, hver hefði ritað fundargerðina og fá hann fyrir dóm til skýrslugjafar. Það var hins vegar ekki gert. Þá var Guðmundur Kr. Eydal, framkvæmdastjóri stefnda, ekki kvaddur fyrir dóm, eins og áfrýjandi hafði boðað.

Eins og málið liggur hér fyrir verður að leggja til grundvallar dómi, að stjórn Bakka hf., Hnífsdal, hafi samþykkt framsal vörumerkisins til stefnda á fyrrgreindum stjórnarfundi, en það var heimilt samkvæmt 1. mgr. 32. gr. þágildandi laga nr. 47/1968 um vörumerki, sbr. nú 1. mgr.

36. gr. laga nr. 45/1997 um sama efni. Er þá einnig fallist á það með héraðsdómi, að form framsalsins hafi verið gilt, þar sem framkvæmdastjóri félagsins hafi haft sérstaka heimild frá stjórn þess til að ganga frá framsalinu.

III.

Samkvæmt framansögðu var vörumerkið BAKKI framselt til stefnda 31. ágúst 1996 og skráð hjá Einkaleyfastofu 30. september 1997. Með samningi þeim, sem fyrr getur, frá 22. október 1996, heimilaði stefndi Bakka hf., Hnífsdal, afnot vörumerkisins til merkingar á framleiðsluvörum sínum, en skilyrði notkunarinnar var, að stefndi sæi um sölu afurðanna og markaðssetningu þeirra. Er áfrýjandi sagði upp sölusamningum við stefnda 14. janúar 1999 brast forsenda þess, að áfrýjandi mætti nota vörumerkið, og verður á það að fallast, að hún sé honum óheimil án leyfis stefnda. Jafnframt hefur áfrýjandi ekki sýnt fram á, að efnisrök standi til annars en þess, að heimildarbresturinn nái einnig til notkunar orðsins Bakki í firmaheiti hans.

IV.

Með hliðsjón af framansögðu og annars með vísan til forsendna héraðsdóms ber að staðfesta hann, þó þannig, að dagsektir greiðist að liðnum 15 dögum frá uppsögu dóms þessa.

Áfrýjandi greiði stefnda málskostnað fyrir Hæstarétti svo sem í dómsorði greinir.

Það athugist, að í héraðsdómi eru málsástæður og lagarök aðila rakin bæði í aðalsök og gagnsök, en réttara væri að gera það í einu lagi.

D ó m s o r ð :

Hinn áfrýjaði dómur skal vera óraskaður, þó þannig, að dagsektir greiðist að liðnum 15 dögum frá uppsögu dóms þessa.

Áfrýjandi, Bakki hf., greiði stefnda, Bakka söluskrifstofu hf., 200.000 krónur í málskostnað fyrir Hæstarétti.

Dómur Héraðsdóms Vestfjarða 1. október 1999.

Mál þetta sem dómtekið var 6. september 1999 er höfðað fyrir Héraðsdómi Vestfjarða með stefnu birtri 9. mars 1999.

Stefnandi er Bakki söluskrifstofa hf., kt. 660795-2359, Borgartúni 29, Reykjavík.

Stefndi er Bakki hf. kt., 600898-2139, Hafnargötu 80-96, Bolungarvík.

Dómkröfur stefnanda í aðalsök eru þær að stefnda verði með dómi gert að breyta heiti sínu þannig að orðið BAKKI verði ekki notað í því og afmá það úr hlutafélagaskrá að viðlögðum 50.000 króna dagsektum. Jafnframt krefst stefnandi þess að því verði slegið föstu með dómi að stefnda sé óheimilt að auðkenna framleiðsluvörur sínar orðinu BAKKI.

Einnig krefst stefnandi þess að stefndi verði dæmdur til að greiða honum málskostnað að skaðlausu samkvæmt mati dómsins.

Dómkröfur stefnda í aðalsök eru þær að hann verði sýknaður af öllum kröfum stefnanda. Þá krefst stefndi málskostnaðar að skaðlausu úr hendi stefnanda.

Með gagnstefnu birtri 9. apríl 1999 höfðaði stefndi í aðalsök gagnsök á hendur aðalstefnanda og gerir þær kröfur að viðurkennt verði með dómi að gagnstefnandi sé réttmætur eigandi auðkennisins BAKKI. Enn fremur krefst gagnstefnandi þess að gagnstefnda verði gert með dómi að afmá hjá Einkaleyfastofunni skráningu á framsali Bakka hf. til Bakka söluskrifstofu hf. á vörumerkinu BAKKI, sbr. vörumerkjaskráningu 847/1995, að viðlögðum 50.000 króna dagsektum.

Þá krefst gagnstefnandi þess að gagnstefndi verði dæmdur til að greiða honum málskostnað að skaðlausu.

Gagnstefndi krefst þess að hann verði sýknaður af kröfum gagnstefnanda og að gagnstefnandi verði dæmdur til að greiða honum málskostnað að skaðlausu í gagnsök.

Málsatvik.

Fyrirtækið Bakki hf. hóf rekstur á árinu 1987 og hafði aðsetur í Hnífsdal. Vörumerkið Bakki var skráð hjá Einkaleyfastofu 27. júlí 1995 og var eigandi þess þá Bakki hf. Hnífsdal. Samkvæmt bókun í fundargerðabók Bakka hf. Hnífsdal 3. ágúst 1995 samþykkti stjórn félagsins að taka þátt í stofnun nýs sölufélags, Kaldár hf., og beina afurðasölu í gegnum það félag. Stofnendur þess voru Agnar Ebenesersson, Aðalbjörn Jóakimsson, Guðmundur Kr. Eydal og Bakki hf. Hnífsdal. Á sama fundi samþykkti stjórn fyrirtækisins að „vörumerkið Bakki væri hér eftir eign Kaldár hf. og fr.kv. stjóri gangi frá afsali“.

Á aðalfundi Kaldár hf., 17. ágúst 1996, var samþykkt að breyta nafni félagsins í Bakka söluskrifstofu hf. og var breytingin móttekin í hlutafélagaskrá 20. ágúst 1996.

Þann 31. ágúst 1996 framseldi Aðalbjörn Jóakimsson, framkvæmdastjóri Bakka hf. Hnífsdal vörumerkið Bakka til Bakka söluskrifstofu hf., Borgartúni

29, Reykjavík. Framsalið var mótttekið hjá Einkaleyfastofu 30. september 1997. Það var og afhent vörumerkjaskrárritara í Danmörku og Bretlandi og skráð þar í lok ársins 1997.

Samkvæmt samningi milli Bakka söluskrifstofu hf. og Bakka hf. Hnífsdal, dags. 22. október 1996, heimilaði stefnandi þessa máls, Bakki söluskrifstofa hf., Bakka hf. Hnífsdal afnot af vörumerkinu „Bakki“ til merkingar á framleiðsluvörum sínum. Skilyrði fyrir notkun vörumerkisins voru að eigandi þess, Bakki söluskrifstofa hf., sæi um sölu afurða og markaðssetningu þeirra.

Pann 30. október 1996 var gerð samrunaáætlun um sameiningu félaganna Bakka Bolungarvík hf. og Bakka hf. Hnífsdal, þannig að Bakki hf. Hnífsdal skyldi renna inn í Bakka hf. Bolungarvík, en eftir samrunann skyldi félagið heita Bakki hf. Samruninn miðaðist við eignastöðuna 1. september 1996.

Pann 28. júlí 1997 var gerð samrunaáætlun milli Bakka Bolungarvík hf. og Þorbjarnar hf. Grindavík, þannig að félögin voru sameinuð undir nafni Þorbjarnar hf. Samruninn skyldi miðast við eignastöðuna 1. maí 1997.

Í ágúst 1998 var hlutafélagaskrá send tilkynning um stofnun aðalstefnda, Bakka hf. Samkvæmt framburði vitnisins Lárusar Finnbogasonar, endurskoðanda Þorbjarnar hf. í Grindavík, var í fyrstu gerð athugasemd í hlutafélagaskrá við skráningu á stefnda í hlutafélagaskrá, þar sem fyrir væri skráð félag með sama nafni, en engu að síður fór skráning fram síðar. Með bréfi, dags. 14. janúar 1999, sagði stjórnarformaður gagnstefnanda upp sölusamningi við aðalstefnanda. Lögmaður aðalstefnanda sendi þá stjórn gagnstefnanda bréf, dags. 29. janúar 1999, þar sem hann taldi brostnar forsendur fyrir því að aðalstefnandi umliði notkun gagnstefnanda á orðinu Bakki í firmaheiti sínu og auðkenningu Bakka hf. á framleiðsluvörum sínum.

Ágreiningur í málinu lýtur að notkun gagnstefnanda, Bakka hf., á heitinu BAKKI í firmaheiti sínu og hver sé réttmætur eigandi auðkennisins BAKKI.

Sættir hafa verið reyndar í málinu án árangurs.

Fyrir dóminn komu og gáfu skýrslur: Aðalbjörn Jóakimsson, kt. 121049-3849, Laugarásvegi 31, Reykjavík, Jónas Andrés Þór Jónsson hdl., kt. 200564-5619, Botnahlíð 35, Seyðisfirði, Lárus Finnbogason, kt. 270959-3189, Brekkubæ 5, Reykjavík, Svanbjörn Thoroddsen, kt. 030965-3379, Marargrund 2, Garðabæ, Eiríkur Tómasson, kt. 170553-4389, Vesturbraut 8, Grindavík, Gunnar Tómasson, kt. 091254-2209, Vesturbraut 8a, Grindavík, Egill Gunnar Jónsson, kt. 160652-4389, Leiðhömrum 52, Reykjavík, og Agnar Ebeneserson, kt. 170557-4549, Holtastíg 15, Bolungarvík. Þá gaf Þorvarður Gunnarsson, kt. 140554-2279, Sæbólsbraut 9, Kópavogi, skýrslu símleiðis.

Málsástæður og lagarök stefnanda í aðalsök.

Krafa stefnanda í aðalsök um að stefnda verði gert að fella orðið BAKKI úr

heiti sínu byggist á því að óheimilt sé að taka upp í heiti félags orð sem annar aðili hafi öðlast einkarétt á með skráningu í vörumerkjaskrá og/eða hlutafélagaskrá. Stefnandi hafi verið skráður í hlutafélagaskrá á undan stefnda. Hafi skráning félags með nafninu BAKKI verið óheimil án sérstaks samþykkis stefnanda, en slíks samþykkis hafi aldrei verið aflað. Veruleg ruglingshætta sé milli fyrirtækjanna ef stefndi fái að halda nafni sínu óbreyttu, ekki aðeins hér á landi, heldur einnig erlendis, en stefnandi hafi fengið vörumerkið BAKKI skráð bæði í Englandi og Danmörku. Sé markaðsstarf stefnanda byggt upp þannig að vörur sem það annist sölu á erlendis beri nafn þess, auk nafns viðkomandi framleiðanda. Þótt stefnandi hafi um skamman tíma umliðið notkun stefnda á orðinu BAKKI í firmaheiti sínu telji stefnandi augljóst að forsenda fyrir því hafi verið ætlað samstarf fyrirtækjanna sem stefndi hafi kosið að hætta eftir mjög skamman tíma. Þessi forsenda sé því brostin vegna ákvörðunar stefnda.

Í annan stað séu kröfur stefnanda, sem lúti að heiti stefnda, á því reistar að óheimilt hafi verið að taka orðið BAKKI upp í firmaheitið vegna þess að notkun þess brjóti gegn vernduðum vörumerkisrétti stefnanda. Orðið BAKKI feli ekki í sér heiti á neins konar tiltekinni atvinnustarfsemi. Öðrum sé því óheimilt að nota þetta orð í atvinnuskyni með þeim hætti sem stefnandi hafi gert með nafnskráningunni.

Um lagastoð fyrir málsástæðum sínum, sem að þessu lúti, vísar stefnandi til ákvæða 10. gr. laga nr. 42/1903, beint eða með lögjöfnun, sbr. H. 1969:57, 25. gr. samkeppnislaga nr. 8/1993, 1.-4. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki og ólögfesta meginreglna íslensks samningaréttar um brostnar forsendur. Krafa um dagsektir er gerð með vísan til 4. mgr. 114. gr. laga nr. 91/1991. Stefndi noti orðið BAKKI til auðkenningar á framleiðsluvörum sínum. Stefnandi telji þetta brjóta gegn þeim rétti sem honum sé tryggður með skráningu vörumerkisins BAKKI. Notkun stefnda feli í sér augljóst brot gegn ákvæðum 4. og 5. gr. laga nr. 45/1997. Um heimild til að fá notkun stefnda á vörumerkinu bannaða með dómi vísar stefnandi auk þessa til 42. gr. sömu laga. Þótt stefnandi hafi umliðið auðkenningu stefnda á framleiðsluvörum sínum í fáeinar vikur, meðan samstarf fyrirtækjanna hafi staðið, séu forsendur fyrir því augljóslega brostnar. Vísar stefnandi til framangreindra lagasjónarmiða hvað það varði.

Um málskostnaðarkröfu sína vísar stefnandi til 130. gr. laga nr. 91/1991.

Málsástæður og lagarök aðalstefnda.

Stefndi kveður að sjá megi af málsatvikalýsingu og gögnum málsins að stefndi sé að stofni til sama fyrirtæki og Bakki hf. á Hnífsdal, þó svo að nokkrar tilfæringar varðandi stjórnlutafé o.fl. hafi átt sér stað. Þá bendir stefndi á að af sömu ástæðum hafi engar athugasemdir verið gerðar í hlutafélagaskrá þegar stefndi hafi verið skráður þar. Stefnandi, þ.e. Bakki söluskrifstofa hf., sem

upphaflega hafi heitið Kaldá hf., hafi verið stofnuð fyrir tilstilli stefnda. Því sé fráleitt að halda því fram að réttur stefnanda til heitisins BAKKI sé eldri en réttur stefnda.

Stefndi mótmælir einnig þeirri málsástæðu stefnanda að stefnda hafi verið óheimilt að taka orðið BAKKI upp í firmaheiti sitt, þar sem notkun þess brjóti gegn vernduðum vörumerkjarétti stefnanda. Stefndi hafi verið grandlaus um að nokkurt framsal á vörumerkinu BAKKI hafi átt sér stað og hafði auk þess stundað starfsemi og framleiðslu undir auðkenninu BAKKI um langt skeið eftir þann tíma sem framsal vörumerkisins er dagsett, án nokkurra athugasemda frá stefnanda.

Stefndi vísar jafnframt á bug þeirri kröfu stefnanda að honum verði gert óheimilt að auðkenna framleiðsluvörur sínar orðinu BAKKI. Svo sem fram hafi komið sé réttur stefnda til orðsins og vörumerkisins BAKKI, til auðkenningar á atvinnustarfsemi, eldri en réttur stefnanda. Í raun dragi stefnandi rétt aðeins frá stefnda, þar sem það hafi verið stefndi sem hafi hlutast til um stofnun og starfsemi stefnanda og hafi orðið stefnanda úti um afurðir til sölu. Umbúðir afurðanna hafi þann tíma sem samvinna stefnanda og stefnda hafi staðið verið merktar með vörumerki stefnda, BAKKI, og heimilisfangi stefnda í Bolungarvík. Jafnvel þótt vera kunni að stefnandi merki nú þær vörur sem hann annist útflutning á með nafni sínu, þ.e. Bakki söluskrifstofa hf., þá hafi það ekki verið gert meðan á útflutningi hans fyrir hönd stefnda hafi staðið. Þá bendir stefndi á að vörumerkið BAKKI hafi verið notað samfelld til auðkenningar á framleiðsluvörum og afurðum stefnda um meira en 10 ára skeið. Þó svo að rekstur stefnda hafi um tíma verið á nafni Þorbjarnar hf., hafi afurðir áfram verið merktar vörumerkinu BAKKI, sem hefði áunnið sér mikla viðskiptavild. Stefndi mótmælir því jafnframt sem ósönnuðu að stefnandi hafi fengið vörumerkið BAKKI skráð í sömu mynd og það er skráð hér á landi bæði í Englandi og Danmörku.

Stefndi byggir sýknukröfu sína einnig á því að hann sé réttmætur eigandi vörumerkisins BAKKI. Samkvæmt ákvæðum 2. mgr. 36. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 fylgi vörumerki við framsal á atvinnustarfsemi, nema um annað hafi verið samið. Þegar Bakki hf. í Hnífsdal og Bakki Bolungarvík hf. hafi sameinast árið 1996 hafi verið gerð samrunaáætlun. Þar sé ekkert minnst á vörumerkið BAKKI. Að teknu tilliti til þess að hér hafi verið um að ræða tvö náskyld fyrirtæki og að heiti þeirra beggja hafi einkennst af orðinu Bakki, megi ljóst vera að samningsaðilar hafi talið það sjálfsgðara en orðum tæki að vörumerkið BAKKI fylgdi með í kaupunum og yrði áfram eign hins nýja sameinaða félags. Í sömu trú hafi sameining Þorbjarnar hf. í Grindavík og Bakka hf. farið fram í september 1997. Stefndi hafi því verið grandlaus um að vörumerkinu BAKKI hefði verið ráðstafað til stefnanda þar til rétt áður en mál þetta hafi verið höfðað.

Stefndi bendir að auki á samrunaáætlun Bakka Bolungarvík hf. og Bakka hf. þar sem segi í 5. gr. að Bakki Bolungarvík hf. skuli taka við öllum eignum og skuldum svo og öðrum réttindum og skyldum Bakka hf. frá og með 1. september 1996. Í 1. gr. samrunaáætlunarinnar segi orðrétt að félögin verði „sameinuð undir nafni Bakka hf.“.

Verði ekki betur séð en að auðkennd Bakki hafi þannig berum orðum fylgt með í kaupunum sem hvert annað fylgífé fyrirtækisins og verði það því ekki síðar framselt öðrum aðila.

Framsal Bakka hf. til Bakka söluskrifstofu hf. á vörumerkinu BAKKI sé dagsett þann 31. ágúst 1996, þ.e. einum degi áður en Bakki Bolungarvík hf. skyldi taka við eignum, skuldum, réttindum og skyldum Bakka hf. Hins vegar hafi framsalið sjálft ekki verið afhent til skráningar á Einkaleyfastofunni fyrr en rúmu ári síðar, þann 30. september 1997. Samkvæmt skjalinu sé merkið framselt beint til Bakka söluskrifstofu hf. en ekki til Kaldár hf. eins og eðlilegt hefði verið miðað við bókun í fundargerðabók, sem og að virtri þeirri staðreynd að það hafi ekki verið fyrr en 1. september 1996 sem heiti Kaldár hf. hafi verið breytt í Bakka söluskrifstofu hf. Stefndi byggir á því að það fái ekki staðist að þarna hafi vörumerkið BAKKI verið framselt endurgjaldslaust til félags sem enn hefði ekki verið stofnað og hafi að auki borið allt annað nafn.

Stefndi bendir einnig á að Aðalbjörn Jóakimsson, núverandi stjórnarformaður stefnanda, skrifi undir samrunasamning Bakka Bolungarvík hf. og Bakka hf. fyrir hönd beggja þessara aðila, en hann hafi þá setið í stjórn beggja fyrirtækjanna. Þar sem Aðalbjörn hefði þá vitað að búið hafi verið að framselja vörumerkið BAKKI til Kaldár hf., síðar Bakka söluskrifstofu hf., hafi honum borið skylda til að greina frá því við samningsgerðina, þar sem aðilar hafi mátt gera sér grein fyrir að vörumerkið hafi fylgt með í kaupunum, skv. fyrrgreindu ákvæði 36. gr. vörumerkjalaga. Þetta hafi ekki verið gert og verði stefnandi að bera hallann af því.

Verði litið svo á að stefnandi hafi haft forræði á vörumerkinu BAKKI byggir stefndi kröfur sínar á því að samkvæmt ákvæði 37. gr. vörumerkjalaga skyldi hver sá sem hefði eignast rétt á skráðu vörumerki tilkynna það til Einkaleyfastofunnar, sem skyldi geta eigendaskiptanna í vörumerkjaskrá. Þar til framsal sé tilkynnt teljist sá eigandi merkis sem síðast hafi verið skráður eigandi þess. Stefndi hafi borið skylda til að tilkynna framsalið tafarlaust til Einkaleyfastofunnar. Það hafi ekki verið gert fyrr en þann 30. september 1997, meira en ári eftir að framsalið hafi verið dagsett. Þann 27. september 1997 hefði samrunaáætlun Bakka hf. og Þorbjarnar hf. hins vegar verið staðfest á hluthafafundi. Á þeim tíma hafi bæði stefndi og viðsemjandi hans verið grandlausir um að framsal á vörumerkinu BAKKI hefði átt sér stað, enda gert

ráð fyrir því lögum samkvæmt að vörumerkið fylgdi með í kaupunum. Stefnandi líti því svo á að vörumerkið BAKKI hafi alla tíð verið lögmæt eign hans. Stefnandi sé að grunni til sama fyrirtæki og hafi upphaflega verið skráður eigandi vörumerkisins BAKKI, þó svo að Bakki hf. sé nú skráður með kennitölu frá árinu 1998. Þessu til stuðnings bendir stefnandi á að annar stofnenda stefnda sé Þorbjörn hf., fyrirtækið sem Bakki hf. hafi sameinast í september 1997. Stefnandi verði því sjálfur að bera allan halla af því að hafa ekki hlutast fyrir til um skráningu framsalsins hjá Einkaleyfastofu. Stefnandi byggir jafnframt á því að þó svo ákveðið kunni að hafa verið á stjórnarfundum Bakka hf. þann 3. ágúst 1995 að framselja vörumerkið Bakka hf. til Kaldár hf., þá hafi form framsalsins verið ógilt samkvæmt samþykktum Bakka hf. Á afriti úr hlutafélagaskrá, sem sjá megi á dskj. nr. 8, segi að þrír stjórnarmenn riti firmað saman. Það að framkvæmdastjóri hafi getað framselt jafnmikil verðmæti og vörumerki félagsins með einhliða óvottuðu skjali fái að mati stefnda ekki staðist reglur íslensks samningaréttar. Í málflutningi stefnda kom einnig fram sú málástæða hans að hugsast gæti að bókun fundargerðarbókar frá 3. ágúst 1995 um framsal á vörumerkinu Bakki til Kaldár hf. væri fölsuð.

Um lagarök vísar stefnandi fyrst og fremst til 36. og 37. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki, sem og ákvæða þeirra laga um eldri rétt til vörumerkis, sérstaklega 7. gr.

Þá vísar stefnandi til firmalaga nr. 42/1903 og samkeppnislaga nr. 8/1993, einkum ákvæða VI. kafla þeirra laga. Stefnandi vísar einnig til laga nr. 2/1995 um hlutafélög, einkum ákvæða IX. kafla þeirra laga, sem og til meginreglna samningaréttar.

Um málskostnaðarkröfu sína vísar stefnandi til 130. gr. laga um meðferð einkamála nr. 91/1991.

Málástæður og lagarök gagnstefnanda.

Gagnstefnandi byggir kröfur sínar á því að vörumerkið BAKKI hafi alla tíð verið lögmæt eign hans. Eins og sjá megi af málavaxtalýsingu og skjölum málsins sé gagnstefnandi að grunni til sama félag og hafi upphaflega verið skráð eigandi vörumerkisins BAKKI. Þó svo að breytingar hafi orðið á stjórn félagsins og hagræðing í rekstri þess hafi átt sér stað eftir þetta, m.a. með skráningu þess upp á nýtt hjá hlutafélagaskrá og úthlutun nýrrar kennitölu, sé félagið að stofni til það sama og hafi aðsetur og starfsemi á sama stað og áður. Bakki hf. sem stofnaður hafi verið árið 1998 hafi einfaldlega tekið við réttindum og skyldum Bakka hf. sem stofnaður hafi verið 1996, rétt eins og Bakki hf. sem til hafi orðið árið 1996 hafði áður tekið við réttindum og skyldum Bakka hf. í Bolungarvík sem stofnaður hafi verið árið 1993 og réttindum og skyldum Bakka hf. í Hnífsdal sem stofnaður hafi verið árið 1987. Eðlilegt verði að telja að hlutafélög

á borð við Bakka hf. taki breytingum í gegnum tíðina, m.a. með breyttu eignarhaldi á hlutum.

Gagnstefnandi byggir á því að samkvæmt ákvæði 2. mgr. 36. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 fylgi vörumerki við framsal á atvinnustarfsemi, nema um annað hafi verið samið. Þegar Bakki hf. og Bakki Bolungarvík hf. hafi sameinast árið 1996 hafi verið gerð samrunaáætlun. Þar hafi verið gerð grein fyrir því hvernig samruninn skyldi færast yfir til hins sameinaða félags undir nafni Bakka hf. Í samrunaáætluninni hafi ekki verið minnst sérstaklega á vörumerkið BAKKI. Vörumerkið hafi því fylgt við samruna félaganna, enda samruninn gerður á þeim forsendum að rekstrinum yrði fram haldið undir firmaheitinu Bakki, og vörumerkið BAKKI notað áfram við aukningu framleiðsluvarnings félagsins. Á sömu forsendum hafi sameining Þorbjarnar hf. í Grindavík og Bakka hf. farið fram í september 1997, enda forráðamenn Þorbjarnar hf. grandlausir um að vörumerkinu BAKKI hefði þá verið ráðstafað annað. Hér sé auðkennið jöfnum höndum vörumerki og firmanafn, en líta verði svo á að sömu reglur gildi um þau, skv. meginreglum laga og lögjöfnun frá vörumerkjalögum. Þá sé ekki gert ráð fyrir því í firmalögum að hægt sé að framselja firmanafn eitt og sér, án starfsemi firmans sjálfs.

Gagnstefnandi byggir kröfur sínar jafnframt á því að samkvæmt ákvæði 37. gr. vörumerkjalaga skuli hver sá sem hafi eignast rétt á skráðu vörumerki tilkynna það til Einkaleyfastofunnar, sem skuli geta eigendaskiptanna í vörumerkjaskrá. Þar til framsal sé tilkynnt teljist sá eigandi merkis sem síðast hafi verið skráður eigandi þess. Samkvæmt ákvæði 37. gr. vörumerkjalaga hafi gagnstefnda borið skylda til að tilkynna framsalið til Einkaleyfastofunnar. Það hafi ekki verið gert fyrr en 30. september 1997, meira en ári eftir að framsalið sé dagsett. Þann 27. september 1997 hafði samrunaáætlun Bakka hf. og Þorbjarnar hf. hins vegar verið staðfest á hluthafafundi. Á þeim tíma hafi aðilar verið grandlausir um að nokkurt framsal á vörumerkinu BAKKI hefði átt sér stað, þar sem samkvæmt vörumerkjaskrá hafi það verið í eigu gagnstefnanda og auk þess gert ráð fyrir því lögum samkvæmt að vörumerkið fylgdi með í kaupunum. Af þessum sökum verði gagnstefndi sjálfur að bera allan halla af því að hafa ekki hlutast fyrr til um skráningu framsalsins á Einkaleyfastofunni.

Gagnstefnandi byggir jafnframt á því að í 5. gr. samrunaáætlunar Bakka hf. og Bakka Bolungarvík hf. segi að Bakki Bolungarvík hf. skuli taka við öllum eignum og skuldum svo og öðrum réttindum og skyldum Bakka hf. frá og með 1. september 1996. Þá segi orðrétt í 1. gr. samrunaáætlunarinnar að félögin „verði sameinuð undir nafni Bakka hf.“. Verði ekki betur séð en að auðkennið Bakki hafi þannig berum orðum fylgt með í kaupunum sem hvert annað fylgífé fyrirtækisins. Verði það því ekki framselt síðar öðrum aðila.

Framsal Bakka hf. til Bakka söluskrifstofu hf. á vörumerkinu BAKKI sé

dagsett þann 31. ágúst 1996, eða degi áður en Bakki Bolungarvík hf. skyldi taka við eignum, skuldum, réttindum og skyldum Bakka hf. Framsalið sjálft hafi aftur á móti ekki verið afhent til skráningar hjá Einkaleyfastofunni fyrir en rúmu ári síðar, eða þann 30. september 1997. Samkvæmt skjalinu sé merkið framselt beint til Bakka söluskrifstofu hf. en ekki til Kaldár hf. eins og eðlilegt hefði verið miðað við bókun í fundargerðabók sem og að virtri þeirri staðreynd að það hafi ekki verið fyrir en 1. september 1996 sem heiti Kaldár hf. hafi verið breytt í Bakka söluskrifstofu hf. Gagnstefnandi heldur því fram að það fái einfaldlega ekki staðist að þarna hafi vörumerkið BAKKI verið framselt endurgjaldslaust til félags sem ekki hafi verið til undir því nafni sem gefið hafi verið upp á framsalinu á þeim tíma sem það er dagsett.

Gagnstefnandi bendir einnig á að Aðalbjörn Jóakimsson, núverandi stjórnarformaður gagnstefnda, skrifar undir samrunasamning Bakka Bolungarvík hf. og Bakka hf. fyrir hönd beggja þessara aðila, en hann hafi þá setið í stjórn beggja fyrirtækjanna. Þar sem Aðalbjörn hafi þá vitað að búið var að framselja vörumerkið BAKKI til Kaldár hf., síðar Bakka söluskrifstofu hf., hafi honum borið skylda til að greina frá því við samningsgerðina, þar sem aðilar hafi mátt gera ráð fyrir að vörumerkið fylgdi með í kaupunum, samkvæmt fyrrgreindu ákvæði 36. gr. vörumerkjalaga. Þetta hafi ekki verið gert og verði gagnstefndi að bera allan halla af því.

Gagnstefnandi byggir jafnframt á því að þó svo að ákveðið kynni að hafa verið á stjórnarfundum Bakka hf. þann 3. ágúst 1995 að framselja vörumerkið Bakka hf. til Kaldár hf. þá hafi form framsalsins verið ógilt samkvæmt samþykktun Bakka hf. Á afriti úr hlutafélagaskrá segi að þrír stjórnarmenn riti firmað saman. Það að fela framkvæmdastjóra jafnóvenjulega og mikils háttar ráðstöfun og að framselja vörumerki félagsins, eina mikilvægustu eign þess, fái ekki staðist meginreglur félagaréttar.

Um lagarök vísar gagnstefnandi til laga um vörumerki nr. 45/1997, einkum 36. og 37. gr. og ákvæða þeirra laga um eldri rétt til vörumerkis, sérstaklega 7. gr. Gagnstefnandi vísar einnig til firmalaga nr. 42/1903 og samkeppnislaga nr. 8/1993, einkum ákvæða VI. kafla þeirra laga. Þá vísar gagnstefnandi til laga nr. 2/1995 um hlutafélög, einkum ákvæða IX. kafla þeirra laga, sem og til meginreglna samningaréttar. Um kröfu um dagsektir vísar gagnstefnandi til 4. mgr. 114. gr. laga um meðferð einkamála. Um málskostnaðarkröfu sína vísar gagnstefnandi til 130. gr. laga nr. 91/1991.

Málsástæður og lagarök gagnstefnda.

Gagnstefndi kveður að í gagnstefnu sé ruglað saman því félagi sem er gagnstefnandi í máli þessu og ýmsum öðrum félögum sem ekki séu lengur til, en hafi heitið sama nafni.

Þá sé því haldið fram í gagnsakarstefnu að vörumerkið BAKKI hafi „alla tíð“ verið eign gagnstefnanda. Því er mótmælt. Gagnstefnandi hafi ekki verið til þegar vörumerkið BAKKI hafi verið skráð og hafi ekki heldur verið orðið til er gagnstefndi fékk það framselt. Þetta vörumerki hafi aldrei verið eign gagnstefnanda, og þar af leiðandi geti hann ekki átt nokkurt tilkall til notkunar þess án leyfis gagnstefnda. Gagnstefndi mótmælir því sérstaklega að réttur til vörumerkisins BAKKI hafi færst yfir til gagnstefnanda við sameiningu Bakka hf. og Þorbjarnar hf. Hér þurfi að gæta þess að Bakki Bolungarvík hf., sem sameinast hafi Þorbirni á sínum tíma, sé ekki sama félagið og gagnstefnandi. Gagnstefnandi sé nýtt félag, stofnað seint á síðasta ári.

Þá mótmælir gagnstefndi því að vörumerkið BAKKI hafi fylgt með sem sérstakt verðmæti við samruna Bakka hf. og Þorbjarnar hf. Réttur yfir vörumerkinu hafi fyrir samrunann verið framseldur til gagnstefnda. Telur gagnstefndi að hugleiðingar um grandleysi fyrirsvarsmanna Þorbjarnar hf. skipti ekki máli, en mótmælir því sérstaklega að þeir hafi verið grandlausir um þetta atriði.

Þá mótmælir gagnstefndi því að ekki hafi verið hægt að framselja rétt yfir vörumerkinu BAKKI af því að firmað hafi heitið Bakki hf. og að um auðkenni þessi gildi „sömu reglur“ samkvæmt meginreglum laga og löggjöfnun frá vörumerkjalögum.

Þá bendir gagnstefndi á að gagnstefnandi hafi ekki, frekar en aðrir, gert neinn reka að því að fá hnekkkt skráningu gagnstefnda á rétti yfir vörumerkinu BAKKI. Gagnstefndi sé ótvírætt sá aðili sem njóti réttar yfir umræddu vörumerki, þar sem hann sé sá aðili sem „síðast hafi verið skráður eigandi þess“ eins og segi í 2. mgr. 37. gr. Þótt gagnstefndi telji þetta augljóst sé óhjákvæmilegt vegna framsetningar gagnstefnanda á málstað sínum að rekja nánar atburðarás. Vörumerkið BAKKI hafi verið framselt frá Bakka hf. Hnífsdal, samkvæmt ákvörðun á stjórnarfundi í því félagi 3. ágúst 1995. Undir fundargerð riti allir stjórnarmenn félagsins. Þetta sé gert nokkrum dögum eftir skráningu vörumerkisins hjá Einkaleyfastofunni ehf. Af einhverjum ástæðum hafi ekki verið gengið frá skriflegri tilkynningu um framsalið fyrr en 31. ágúst 1996, en það breyti ekki þeirri staðreynd að gagnstefndi fékk vitneskju um framsalið strax og notaði vörumerkið jöfnum höndum eftir 3. ágúst 1995 án athugasemda af hálfu annarra.

Bakki hf. Hnífsdal og Bakki Bolungarvík hf. hafi verið sameinuð á grundvelli samrunaáætlunar, dags. 30. október 1996. Hún sé undirrituð af hálfu Bakka hf. af sömu stjórnarmönnum og undirrituðu fundargerð stjórnarfundarins 3. ágúst 1995. Tveir þeirra, Aðalbjörn Jóakimsson og Agnar Ebenesersson undirrituðu skjalið einnig sem stjórnarmenn í Bakka Bolungarvík hf.

Allt tal um grandleysi stjórnarmanna í því félagi sem tekið hafi við réttindum og skyldum Bakka hf. í Hnífsdal eftir framsal vörumerkisins BAKKI hf. til gagnstefnda sé því marklaust. Eftir þennan samruna hafi Bakki hf. í Hnífsdal

ekki verið lengur til en Bakki Bolungarvík hf. hafi áfram verið til, en hafi heitið eftir samrunann Bakki hf.

Hinn 10. júlí 1997 hafi verið gert samkomulag um fyrirhugaðan samruna Bakka hf. og Þorbjarnar hf. í Grindavík. Að sjálfsögðu hafi ekki aðrar eignir getað runnið frá Bakka hf. inn í hið sameinaða félag en þær sem félagið átti. Þetta félag hafði aldrei eignast vörumerkið BAKKI. Sé því fráleitt að stjórnendur Þorbjarnar hf. hafi haft ástæðu til að halda að svo væri, a.m.k. án þess að þeir hafi kynnt sér það. Það hafi þeir ekki gert og hafi aldrei gert neinar athugasemdir við eignarhald eða notkun gagnstefnda á þessu vörumerki.

Gagnstefndi mótmælir því að form framsals Bakka hf. Hnífsdal á vörumerkinu BAKKI hf. frá Bakka hf. Hnífsdal sé ógilt vegna formgalla. Hann kveður að stjórn félagsins hafi tekið ákvörðunina á formlegum stjórnarfund. Hún hafi verið færð til bókar og undirrituð. Samhliða ákvörðuninni hafi hún falið framkvæmdastjóranum að undirrita framsalsskjal sem sé eingöngu framkvæmdaatríði. Gagnstefndi telur fráleitt að stjórn megi ekki fela framkvæmdastjóra félags slíkt. Þá sé sú staðhæfing gagnstefnanda að vörumerkið hafi verið „ein mikilvægasta eign“ þess félags engum gögnum studd. Þá telur gagnstefndi að gagnstefnandi geti ekki haldið uppi kröfum í þessu máli á þeim grundvelli að stjórn Bakka hf. Hnífsdal hafi ekki haft heimild til að fela framkvæmdastjóranum þetta viðfangsefni. Út á við séu gerðir framkvæmdastjóra bindandi fyrir félagið og gagnstefnandi hafi á þeim tíma sem þetta hafi gerst ekki verið orðinn til.

Því telur gagnstefndi að þau ákvæði laga um vörumerki nr. 45/1997, sem gagnstefnandi vísar til um ætlaðan rétt sinn, geti ekki rennt stoðum undir kröfur hans í málinu. Sama gildi um þær reglur firmalaga, samkeppnislaga og hluta-félagaréttar sem gagnstefnandi vísar til.

Krafa gagnstefnda í gagnsök um málskostnað byggist á 130. gr. laga nr. 91/1991.

Niðurstaða.

Dómkröfur aðalstefnanda og gagnstefnanda eru með þeim hætti að dómurinn telur óhjákvæmilegt að fyrst verði skorið úr hver teljist vera réttmætur eigandi auðkennisins Bakki.

Af málsatvikaýsingu verður séð að hið upphaflega félag með nafni Bakka, Bakki hf. Hnífsdal, rann inn í Bakka Bolungarvík hf. og úr varð Bakki hf. Samruninn miðaðist við eignastöðuna 1. september 1996. Það félag sameinaðist síðar Þorbirni hf. í Grindavík undir nafni Þorbjarnar og miðaðist sá samruni við eignastöðuna 1. maí 1997. Í lok árs 1998 var stofnað nýtt félag undir nafni Bakka, sem er gagnstefnandi í máli þessu. Af framangreindu má ljóst vera að gagnstefnandi í máli þessu er félag, stofnað í lok ársins 1998 og allt annað félag

en það félag sem upphaflega var stofnað, Bakki hf. Hnífsdal. Það félag er samkvæmt framangreindu ekki lengur til.

Samkvæmt gögnum málsins var vörumerkið BAKKI skráð hjá Einkaleyfa-stofunni ehf. 27. júlí 1995, en eigandi þess þá var Bakki hf. Hnífsdal. Samkvæmt bókun í fundargerðabók Bakka hf. Hnífsdal 3. ágúst 1995 samþykkti stjórn félagsins að Kaldá hf. eignaðist vörumerkið BAKKI og var framkvæmdastjóra Bakka hf. Hnífsdal, Aðalbirni Jóakimssyni, falið að ganga frá afsali. Á aðalfundi Kaldár hf., 17. ágúst 1996, var samþykkt að breyta nafni félagsins í Bakka söluskrifstofu hf. og var breytingin móttækin í hlutafélagaskrá 20. ágúst 1996. Aðalbjörn Jóakimsson framseldi vörumerkið síðan til Bakka söluskrifstofu hf. með framsali 31. ágúst 1996. Af hálfu gagnstefnanda hefur því verið haldið fram að form framsalsins hafi verið ógilt þar sem þrír stjórnarmenn skuli rita firmað saman, en framkvæmdastjóri hafi ritað einn undir framsalið. Samkvæmt bókun í fundargerðabók Bakka hf. fól stjórn Bakka hf., framkvæmdastjóra, Aðalbirni Jóakimssyni, að ganga frá afsali á vörumerkinu BAKKI til Kaldár hf. Framkvæmdastjórinn hafði því sérstaka heimild frá stjórn félagsins til þessarar ráðstöfunar og verður þá ekki á það fallist að form framsals hafi verið ógilt af framangreindum sökum.

Tilkynning um framsal var send hlutafélagaskrá 29. september 1997 og móttækin þar 30. september s.á. Áður en framsal var móttækið í hlutafélagaskrá hafði upphaflegur eigandi vörumerkisins, Bakki hf. Hnífsdal, sameinast Bakka Bolungarvík hf. og hefur gagnstefnandi haldið því fram að samkvæmt 2. mgr. 36. vörumerkjalaga nr. 45/1997 hefði vörumerkið þá átt að fylgja við framsal á atvinnustarfsemi, nema um annað hefði verið samið. Í 1. mgr. 36. gr. vörumerkjalaga er hins vegar kveðið á um að rétt til vörumerkis megi framselja einan sér. Af framangreindri atburðarás er ljóst að vörumerkið var framselt stefnanda máls þessa 31. ágúst 1996. Aðeins þær eignir sem voru í Bakka hf. Hnífsdal 1. september 1996 gátu runnið inn í Bakka hf. Bolungarvík, þar sem samruninn miðaðist við eignastöðuna 1. september 1996. Umrætt vörumerki var þá ekki lengur meðal eigna Bakka hf. Hnífsdal. Þótt tilkynning til Einkaleyfastofu um framsal vörumerkisins hafi ekki verið send fyrr en 29. september 1997 breytir það ekki þeirri staðreynd að vörumerkið BAKKI var ekki meðal eigna Bakka hf. Hnífsdal við samrunann við Bakka hf. Bolungarvík, en vanræksla á skráningu vörumerkis til hlutafélagaskrár getur ekki valdið ógildi framsalsins. Verður ekki heldur séð að grandleysi viðsemjenda hins sameinaða Bakka hf. um framsal vörumerkisins geti valdið ógildi þess.

Sú málsástæða gagnstefnanda að bókun í fundargerðabók Bakka hf. þann 3. ágúst 1995 um framsal á vörumerkinu BAKKI sé fölsuð, kom fyrst fram í málflutningi. Henni var mótmælt sem of seint fram kominni af hálfu stefnda. Verður því ekki um hana fjallað, sbr. 5. tl. 101. gr. laga nr. 19/1991.

Með vísan til framangreinds verður að telja að réttur aðalstefnanda til vörumerkisins BAKKI sé eldri rétti gagnstefnanda til þess. Samkvæmt því og með skírskotun til 7. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 verður að telja aðalstefnanda eiganda vörumerkisins BAKKI. Samkvæmt 4. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 felst í vörumerkjarétti að aðrir en eigandi vörumerkis mega ekki heimildarlaust nota í atvinnustarfsemi tákn sem eru eins eða lík vörumerki hans ef notkunin tekur til eins eða svipaðrar vöru eða þjónustu og vörumerkjarétturinn nær til og hætt er við ruglingi, þar með talið að tengsl séu með merkjunum. Aðalstefnandi er hlutafélag sem annast sölu á sjávarafurðum en gagnstefnandi rekur ýmsa starfsemi, einkum fiskvinnslu og rækjuvinnslu undir nafni Bakka og notar orðið BAKKI sem auðkenni á framleiðsluvörum sínum. Samkvæmt 1. og 2. tl. 4. gr. vörumerkjalaga er gagnstefnanda því óheimilt að auðkenna framleiðsluvörur sínar orðinu BAKKI.

Samkvæmt 10. gr. firmalaga nr. 42/1903 má enginn hafa í firma sínu nafn annars manns eða nafn á fasteign annars manns án hans leyfis. Þótt þess sé ekki berum orðum getið í ákvæði þessu hefur það verið túlkað svo í dómaframkvæmd hér á landi að einnig sé óheimilt að taka vörumerki annars manns upp í firmanafn án leyfis viðkomandi. Samkvæmt 25. gr. samkeppnislaga nr. 25/1993 er og óheimilt að nota í atvinnustarfsemi firmanafn, verslunarmerki eða því líkt sem sá hefur ekki rétt til er notar. Þótt aðalstefnandi hafi umliðið gagnstefnanda tímabundna notkun á orðinu BAKKI í firmaheiti sínu, og til auðkenningar á framleiðsluvörum hans, er ljóst að sú heimild er ekki lengur fyrir hendi. Samkvæmt framangreindum ákvæðum firmalaga og samkeppnislaga verður að fallast á með aðalstefnanda að gagnstefnanda verði gert að breyta heiti sínu þannig að orðið BAKKI verði ekki notað í því og afmá það úr hlutafélagaskrá að viðlögðum 50.000 króna dagsektum, sbr. 4. mgr. 114. gr. laga nr. 91/1991, en gagnstefnandi hefur ekki mótmælt fjárhæð dagsekta sérstaklega.

Eftir þessum úrslitum greiði gagnstefnandi aðalstefnanda 250.000 krónur í málskostnað.

Samkvæmt ofangreindu er gagnstefndi sýknaður af kröfu gagnstefnanda en rétt þykir að málskostnaður í gagnsök falli niður.

Ingvaldur Einarsdóttir héraðsdómari kveður upp dóm þennan.

D ó m s o r ð :

Gagnstefnandi, Bakki hf., skal breyta heiti sínu þannig að orðið BAKKI verði ekki notað í því og afmá það úr hlutafélagaskrá að viðlögðum 50.000 króna dagsektum.

Gagnstefnanda, Bakka hf., er óheimilt að auðkenna framleiðsluvörur sínar orðinu BAKKI.

Gagnstefnandi greiði aðalstefnanda 250.000 krónur í málskostnað.

Gagnstefndi er sýknaður af kröfum gagnstefnanda. Málskostnaður í gagnsök fellur niður.
