

D Ó M U R

Héraðsdóms Reykjavíkur 24. nóvember 2014 í máli nr. E-256/2011:

Edith Randy Ásgeirsdóttir

(Sigurður G. Guðjónsson hrl.)

gegn

Högum hf.

(Þórður Bogason hrl.)

Mál þetta, sem var dómtekið þann 5. nóvember 2014, var höfðað 12. janúar 2011 af Edith Randy Ásgeirsdóttur, Grasarima 14, Reykjavík, gegn Högum hf., Skútuvogi 7, Reykjavík.

I.

Stefnandi gerir þær dómkröfur, að stefnda verði í verslunarrekstri hans undir firmanafninu Bónus, bönnuð með dómi öll notkun á teikningu stefnanda af grísi í formi sparibauks „bónusgrísinn“ og gert, að viðlögðum dagsektum að fjárhæð 500.000 kr. á dag að telja frá dómsuppsögu í máli þessu, að:

1. Afskrá annars vegar vörumerki skráð á Bónus með skráningarnúmerin 936/1990, 937/1990, 938/1990, 1131/1999, 1132/1999 og hins vegar vörumerki skráð á Haga hf., með skráningarnúmerum 1001/2001 og 1002/2001.
2. Ónýta allar umbúðir, burðarpoka, fatnað, auglýsingaefni, reikningseyðublöð og allt annað lausafé, sem geymir teikningu af bónusgrísnum og notað er í verslunarrekstri stefnda í nafni Bónus.
3. Fjarlægja allar merkingar, sem geyma teikningu af bónusgrísnum úr verslunum Bónus, af bifreiðum og öðrum tækjum og tólum sem tengjast verslunarrekstri Bónus.

Þá krefst stefnandi þess að stefndi verði dæmdur til greiðslu málskostnaðar að mati réttarins auk virðisaukaskatts.

Stefndi krefst þess að hann verði sýknaður af öllum dómkröfum stefnanda.

Til þrautavara er þess krafist af hálfu stefnda að samkomulagi dags. 23. desember 1991 verði breytt á þann veg að stefndi verði einvörðungu dæmdur til að greiða stefnanda sanngjarnt endurgjald að mati dómsins fyrir gerð vörumerkisins „bónusgrís“, skráningarnúmer 1131/1999, sem er í eigu stefnda.

Til vara krefst stefndi þess:

1. Að kröfu um dagsektir verði hafnað eða fjárhæð dagsekta verði lækkuð verulega og dagsektir verði ekki greiddar fyrr en 90 dögum frá dómsuppsögu í máli þessu.
2. Að stefndi verði sýknaður af dómkröfu í lið 2.1.1 í stefnu, óháð öðrum úrslitum málsins.

Í öllum tilvikum krefst stefndi málskostnaðar úr hendi stefnanda samkvæmt mati dómsins eða síðar framlögðum málskostnaðarreikningi.

Í greinargerð krafðist stefndi þess að máli þessu yrði vísað frá dómi en með úrskurði Héraðsdóms Reykjavíkur, dags. 23. júní 2011, var frávísunarkröfunni hafnað.

II.

Málsatvik

Hinn 8. apríl 1989 opnuðu feðgarnir Jóhannes Jónsson og Jón Ásgeir Jóhannesson fyrstu Bónusverslunina í Skútuvogi. Sama ár og verslunin hóf rekstur teiknaði stefnandi, sem er eigandi Landlistar, auglýsinga- og skiltagerðar sem hún rak í eigin nafni, grís í formi sparibauks, „bónusgrísinn“, sem er í vörumerkjum Bónus og hefur verið tákn verslunarinnar. Stefnandi vann síðan margvíslega hönnunarvinnu og auglýsingagerð fyrir Bónus allt fram á árið 2007.

Í upphafi er rétt að gera grein fyrir þeim breytingum sem urðu á eignarhaldi Bónuss fram að þeim tíma sem mál þetta var höfðað. Samkvæmt tilkynningu um stofnun hlutafélags frá 16. mars 1989 stofnuðu Jóhannes Jónsson, Jón Ásgeir Jóhannesson, Ása Karen Ásgeirsdóttir, Kristín Jóhannesdóttir og Jón Garðar Ögmundsson, félagið Ísaldí hf., kt. 560389-1409, hinn 10. febrúar 1989. Hinn 2. október 1989, var ákveðið að breyta nafni hlutafélagsins úr Ísaldí hf. yfir í Bónus – Ísaldí hf., kt. 560389-1409. Hagkaup hf., sem þá var að mestu í eigu Pálma Jónssonar og fjölskyldu, eignaðist 50% hlut í Bónus árið 1992 í nafni Fjárfestingarfélagssins Þors hf. Í framhaldinu af því var hinn 26. ágúst 1992 send tilkynning til hlutafélagaskrár um ákvörðun sem tekin hefði verið á ályktunarþærum hluthafafundi um að breyta nafni félagsins úr Bónus-Ísaldí hf. yfir í Ísaldí hf., kt. 560389-1409. Hinn 19. júní 1998 var síðan gerður samningur um samruna fimm félaga, Hagkaups, Bónuss, Aðfanga (áður innkaupafyrirtækið Baugur hf.), Bónusbirgða og Íþspors, og runnu þau saman í Baug hf., sem stofnaður var 2. júlí 1998. Baugur hf. var skráður í Kauphöll árið 1999. Gaumur ehf. var eignarhaldsfélag að mestu í eigu stofnenda Bónuss, þeirra Jóns Ásgeirs

Jóhannessonar og Jóhannesar Jónssonar. Hlutabréf í Baugi hf. voru skráð á almennan hlutabréfamarkað 1999. Enn á ný var tilkynning send til hlutafélagaskrár hinn 28. október 1998 þar sem óskað var eftir því að nafni félagsins Ísaldí ehf., kt. 560389-1409, yrði breytt í Fjárfestingarfélagið Gaumur ehf., kt. 560389-1409. Tilgangur þess félags samkvæmt samþykktum, var sá og hinn sami og upphaflega þegar fyrst var stofnað til kennitölunnar, en það var inn- og útflutningur, lánastarfsemi og verslunarrekstur ásamt skyldri starfsemi. Gaumur hf., áður Ísaldí og enn fyrr Bónus-Ísaldí, var sama fyrirtækið og var eignarhaldsfélag Jóhannesar Jónssonar og Ásu Karenar Jónsdóttur og barna þeirra, Kristínar og Jóns Ásgeirs. Við afskráningu Baugs hf. af markaði og skiptingu félagsins með stofnun Baugs-Ísland hf., síðar Haga hf., stefnda í þessu máli, árið 2003, sem átti alfarið að sjá um verslunarrekstur innanlands, fylgdu framangreind réttindi stefnda og hafa verið eign félagsins síðan. Eigendaskipti urðu að stefnda árið 2008 þegar 1998 ehf. keypti allt hlutafé Haga hf. af Baugi Group hf. Baugur Group hf. varð gjaldþrota 4. febrúar 2009. Á árinu 2008 hafði Bónusfjölskyldan tryggt sér yfirráð í stefnda í gegnum 1998 ehf., sem átti 95,7% hlutafjár í stefnda, en hún missti hins vegar 1998 ehf. í hendur Arion banka hf. 20. október 2009. Bankinn ákvað hins vegar að Jóhannes Jónsson yrði stjórnarformaður stefnda og veitti honum jafnframt rétt til að kaupa allt að 10% í stefnda við skráningu félagsins í Kauphöll. Í september 2010 var gert samkomulag milli Arion banka hf. og Jóhannesar Jónssonar um að hann viki úr stjórn stefnda, hann gæfi eftir rétt sinn til hluta í félaginu við skráningu en fengi að kaupa nánar tilgreindar eignir, m.a. Bónusverslun í Færeyjum.

Í málinu liggur fyrir samkomulag, dags. 23. desember 1991, sem stefnandi byggir á að hafa gert við Jóhannes Jónsson og son hans, Jóns Ásgeir Jóhannesson, f.h. Bónuss, kt. 560389-1409, en Bónus- Ísaldí hf. var á þessum tíma með þessa kennitölu.

Í 1. gr. samkomulagsins segir að aðilar sammingsins staðfesti fyrir hönd Bónuss samkomulag um eignar-, notkunar- og umráðarétt höfundar bónusgríssins á vörumerkinu (bleikur grísparibaukur), hér eftir nefndur grísinn. Í 2. gr. samkomulagsins segir að ef breyting verður gerð á eignarhaldi Bónuss eigi ER (Edith Randy) tilkall til þess að afturkalla rétt fyrirtækisins á allri notkun gríssins. Tímamörk á þessu samkomulagi séu 20 ár. Hafi ER því rétt til að kalla til sín notkunar-, umráða – og eignarrétt sinn á grísum á hvaða tímapunkti sem er innan 20 ára ef einhver breyting hefur orðið á eignarhaldi Bónuss. Gildi þetta ákvæði því þann tíma og falli þar af leiðandi ekki úr gildi þrátt fyrir að því sé ekki beitt um leið og breytingar verða á eignarhaldinu. Þá segir í 3. gr. að undir notkun samkvæmt 2. gr. falli öll birting á vörumerkinu, birting vörumerkisins á skiltum, notkun vörumerkisins á vörum og allri annarri opinberri eða hvers konar birtingu.

Í 4. gr. segir að ef ER ákveður að taka til sín notkunar, umráða- og eignarrétt samkvæmt 2. gr. á vörumerkinu, sé núverandi eigendum Bónuss þó heimilt að kaupa af henni fyrrgreind réttindi gegn gjaldi sem talið er samsvara verðmæti vörumerkisins á þeim tíma sem slíkt samkomulag yrði gert. Í 5. gr. segir að ef eignarhald á Bónus breytist að því marki að Jón Ásgeir og Jóhannes eigi minni hlut í Bónus en 50% innan tímamarka sammingsins, sé ER heimilt að afturkalla notkunar- umráða og eignarrétt án þess að þurfa að selja hann aftur.

Þá segir í 7. gr. samkomulagsins að það gildi framar skráningu Bónuss á einkaleyfi vegna gríssins eða öðru tengdu Bónus. Ef til breytinga á eignarhaldi kemur samkvæmt samningi þessum geti ER því farið fram á að skráningu Bónuss á einkaleyfi vegna gríssins verði fært yfir til hennar án tafar. Þá segir í 8. gr. að þar sem um sé að ræða tímabundið samkomulag skuli lög um hefð ekki hafa áhrif á rétt ER samkvæmt samkomulaginu. Að lokum segir í 9. gr. að ef ER hefur ekki kallað til sín þau réttindi sem hún á samkvæmt samkomulagi þessu í lok samningstímans skuli greiðsla samkvæmt 4. gr. samningsins koma til þann 23. desember 2011. Ef ER samþykkir sé þó heimilt að ganga frá greiðslu fyrr en þá skuli gerður samningur sem ógildi þennan. Ef slíkt er ekki gert haldi samningurinn gildi sínu og 20 ára tímamörk samningsins verði ógild.

Hinn 5. desember 1990 voru þrjú vörumerki skráð af Bónus í vörumerkjaskrá Einkaleyfastofu með skráningarnúmerin 936/1990, 937/1990 og 938/1990 og svonefndur bónusgrís kemur fram á þeim öllum. Í athugasemdum í vörumerkjaskrá varðandi þessar skráningar allar, sem eru frá 28. nóvember 2000, kemur fram að eigandi vörumerkjanna hafi breytt nafni sínu í Bónus (var: Bónus – Ísaldi hf., Skútuvogi 13, 104 Reykjavík, Íslandi.

Hinn 2. nóvember 1999 skráði Bónus vörumerkin með skráningarnúmerin 1131/1999 og 1132/1999 í vörumerkjaskrá Einkaleyfastofu.

Með bréfi til Einkaleyfastofu, dags. 18. janúar 2000, andmælti stefnandi skráningu vörumerkisins BÓNUS (orð- og myndmerki), nr. 1132/1999, en andmælti ekki skráningu vörumerkis nr. 1131/1999, sbr. dskj. 12. Í andmælum stefnanda kemur fram að skráning hafi verið ákveðin af Guðmundi Marteinssyni, framkvæmdastjóra Bónuss, vegna ókunnugleika um samkomulag sem hafi verið í gildi fram á þennan dag milli fyrrum framkvæmdastjóra og eiganda Bónuss og stefnanda um að öll merki sem stefnandi teikni fyrir Bónus séu henni sjálfri til skemmtunar og notkunar enda engin greiðsla þegin fyrir vinnu við þau eða hugmyndir. Síðan segir að stefnandi hafi engan hug á að skrá þetta merki sem sína eign enda sjálfsagt að þetta merki verði látið í friði ásamt öðrum aukamerkjum þar sem þau hafa verið enda Bónusgrísinn sjálfur skráður og verndi sú skráning merkið fyrir notkun óviðkomandi aðila á því. Loks segir að andmælin séu með fyrirvara um að Guðmundur Marteinsson hafi þegar afturkallað umsókn sína í nafni Bónuss um skráningu merkisins.

Í ákvörðun Einkaleyfastofu í andmælamáli nr. 18/2001 var tekin ákvörðun varðandi andmæli stefnanda. Þar kemur fram að eiganda skráningar hafi verið tilkynnt um fram komin andmæli með bréfi, dags. 20. janúar 2000, og honum hafi verið veittur frestur til að tjá sig um andmælin og leggja inn skriflega greinargerð. Eigandi skráningar hafi ekki neytt þessa réttar og engin frekari gögn hafi borist frá andmælanda og málið hafi því verið tekið til úrskurðar á grundvelli fyrirbyggjandi gagna. Í niðurstöðum Einkaleyfastofu segir að andmæli virðist byggð á sjónarmiðum um höfundarrétt andmælanda sem listamanns og sjónarmiðum um samningsrof milli andmælanda og framkvæmdastjóra Bónus9s. Hvorug sjónarmiðin séu þó nánar rökstudd né studd nægjanlegum gögnum. Umsækjandi eigi skráð merki mjög svipuð vörumerkjaskráningu 1132/1999, í svipaðri stílfærslu. Að mati Einkaleyfastofunnar hafi andmælandi ekki lagt fram nægjanleg gögn sem sýni fram á betri rétt hans til merkisins og skuli skráning nr. 1132/1999, Bónus

(orð- og myndmerki) því halda gildi sínu.

Hagar hf., skráðu hinn 3. október 2001 í vörumerkjaskrá, vörumerki með skráningarnúmerin 1001/2001 og 1002/2001.

Í athugasemdum í vörumerkjaskrá varðandi breytingar á vörumerki nr. 1001/2001 17.9.2009 kemur fram: Eigandi vörumerkis númer 1001/2001 hefur breytt nafni sínu og heimilisfangi, ásamt umboði í: Þrotabú Baugs Group hf., Efstaleiti 5, 103 Reykjavík, Íslandi (var Baugur hf. (480798-2289), Skútuvogi 7, 104 Reykjavík. Þá er einnig skráð varðandi þetta vörumerki 17.9.2009: Eigandi vörumerkis númer 1001/2001 hefur framselt merkið til Hagar hf. (670203-2120), Hagasmára 1, 201 Kópavogi, Íslandi (var: Þrotabú Baugs Group hf. (480798-2289), Efsaleiti 5, 103 Reykjavík, Íslandi. Samhljóða athugasemdir eru skráðar í vörumerkjaskrá varðandi breytingar á vörumerki 1002/2001.

Þann 12. janúar 2010 sendi Saga Ýrr Jónsdóttir lögfræðingur, dóttir stefnanda, tölvupóst til Sigurjóns Pálssonar og Regins Mogensen hjá Arion banka hf. Í póstinum kom fram að í ljósi umfjöllunar fjölmiðla um breytt eignarhald á þeim fyrirtækjum sem tilheyrðu 1998 ehf. væri vert að vekja athygli bankans á samningi milli stefnanda og stofnenda Bónuss, dags. 23. desember 1991. Samkomulagið staðfesti eignar-, notkunar- og umráðarétt hennar á vörumerki Bónuss (grísnum). Samningurinn tryggir henni ekki einungis fyrrgreind réttindi heldur kveði einnig á um rétt hennar til að kalla þau til sín ef eignarhlutur stofnenda færi undir 50%. Um sé að ræða verðmætt vörumerki og stefnandi muni gera kröfu um greiðslu á grundvelli samkomulagsins eða kalla til sín réttindi á grundvelli 5. gr. samningsins. Fylgiskjal með þessum pósti var afrit samningsins.

Þessum pósti var síðan fylgt eftir með ábyrgðarbréfi, dags. 1. febrúar 2010, til sömu aðila auk Finns Sveinbjörnssonar bankastjóra Arion banka hf. Í bréfinu kemur fram að þar sem ekki hafi verið brugðist við erindi hennar séu ekki aðrir kostir fyrir hendi en að láta reyna á lögban á notkun Bónuss á vörumerkinu/eða stefna bankanum til efnda á samningnum. Hafi upplýsingar um það hvernig bankinn hyggist bregðast við ekki borist bankanum fyrir lok vikunnar muni fyrrgreind úrræði verða nýtt.

Með bréfi lögmanns stefnanda, dags. 28. september 2010, til stjórnarformanns stefnda og bankastjóra Arion banka hf. var tilkynnt um afturköllun á leyfi Bónuss til að nota myndverkið „bleikur grís í formi sparibauks“. Vísað var til þess að feðgarnir Jóhannes Jónsson og Jón Ásgeir Jóhannesson hefðu endanlega misst öll yfirráð yfir hlutum í Högum hf., sem ætti Bónus, og að nýr eigandi sé Arion banki hf. Arion banki hf. hefði á hluthafafundi í Högum hf. kosið nýja stjórn og Jóhannes Jónsson hefði horfið úr stjórn félagsins. Hagar hf. færu því með allt vald yfir Bónus fyrir hönd Arion banka hf. eða félags á vegum bankans. Þar með væri samningsbundinn og skilyrtur réttur stefnanda til að binda enda á notkun Bónuss á myndverki hans því sannanlega orðinn virkur. Þess var krafist að Arion banki hf., sem eigandi Haga hf., sæi til þess að notkun á myndverki stefnanda yrði hætt af hálfu Bónuss í síðasta lagi 9. október 2010.

Lögmaður stefnda svaraði bréfi lögmans stefnanda með bréfi, dags. 1. október 2010. Þar var málatilbúnaði stefnanda mótmælt og vísað til þess að Bónus, í eigu stefnda, ætti vörumerkið Bónus, það væri skráð og um notkun þess giltu lög um vörumerki nr. 45/1997 og vísað var til niðurstöðu Einkaleyfastofu í andmáli nr. 18/2001. Varðandi hótun um að lagt yrði lögbann við notkun myndverksins, þá var bent á að slík krafa uppfyllti hvorki skilyrði 41. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 né 24. gr. laga nr. 31/1990 um kyrrsetningu, lögbann o.fl. og ef slík krafa yrði sett fram myndi stefndi krefjast þess að trygging yrði sett fyrir hugsanlegum bóttum sem kynnu að hljóttast af rekstrarstöðvun eða truflun á rekstri 28 Bónus-verslana meðan umrætt myndmerki yrði tekið úr notkun.

III.

Málsástæður og lagarök stefnanda

Stefnandi byggir kröfur sínar í máli þessu á því að teikningin af bónusgrísnum sé hans eign og honum hafi verið frjálst að semja við stofnendur Bónuss, þá Jóhannes Jónsson og Jón Ásgeir Jóhannesson fyrir hönd Bónuss, um tímabundin og skilyrt afnot af henni. Stefnandi hafi rétt samkvæmt samkomulaginu til að afturkalla öll afnot Bónuss af myndverki hans, yrðu stofnendur firmans minnihlutaeigendur þess.

Í september 2010 hafi stofnendur Bónuss misst endanlega allan rétt sinn yfir stefnda, sem er í kjölfar samruna, skipta, skráningar og afskráninga í Kauphöll og gjaldþrots Baugs Group hf. í byrjun árs 2009, einkaeiganda Bónuss.

Stefnandi hafi með bréfi, dags. 28. september 2010, krafist þess að stefndi léti af notkun myndverksins fyrir miðnætti 9. október 2010. Stefnandi hafi ekki orðið við þeirri kröfu og hafi ekki gert neinar ráðstafanir til að hætta notkun þess. Stefnandi hafi ekki gert neinar athugasemdir við efni bréfs stefnanda að öðru leyti en því að hann taldi að boðað lögbann stefnanda myndi ekki ná fram að ganga, þar sem ekki væri fullnægt skilyrðum 24. gr. laga nr. 31/1990 um kyrrsetningu og lögbann. Ef slík krafa yrði sett fram, myndi stefndi krefjast þess að trygging yrði sett fyrir hugsanlegum skaða sem kynni að hljóttast af rekstrarstöðvun eða truflun á rekstri 28 Bónusverslana um allt land meðan umrætt myndmerki væri tekið úr notkun. Stefnandi hafi því ákveðið að krefjast ekki lögbanns við notkun myndmerkisins í þeirri von að stefndi hætti notkun myndverksins. Sú hafi ekki orðið raunin. Arion banki hf., eigandi stefnda, hafi boðið stefnda til kaups án þess að nokkur fyrirvari væri gerður um rétt stefnanda og sé honum því nauðsynlegt að fá notkun stefnda á myndverki sínu bannaða með dómi.

Stefnandi kveður engu skipta um rétt hans samkvæmt samningnum við Bónus frá 23. desember 1991 hvort stefndi hafi látið skrá vörumerki með bónusgrísnum. Skráning vörumerkjanna upphefji engin réttindi stefnanda gagnvart stefnda, enda sé sérstaklega tekið fram í samkomulaginu að það gangi framur skráningu.

Þá kveður stefnandi það heldur engu skipta fyrir samningsbundinn rétt sinn þótt ekki hafi verið greint frá samningnum í útboðslýsingu Baugs við skráningu félagsins í Kauphöll árið 1999, eins og byggt sé á í bréfi stefnda til stefnanda þann 16. desember 2010.

Stefnandi kveður það heldur engu skipta fyrir rétt hans hvort stefndi finni frumrit eða samrit samningsins í förum sínum eða ekki. Ljósrit af samningnum sé til og lagt fram í máli þessu. Stefnandi bendir á að stefndi og starfsmenn hans hafi í síðasta lagi fengið eða mátt fá vitneskju um samninginn þann 20. janúar 2000, þegar Bónus var sent bréf frá Einkaleyfastofu, þar sem fram kom að stefnandi mótmælti skráningu vörumerkis nr. 1131/1999. enda komi fram í ákvörðun Einkaleyfastofu í andmælamáli nr. 18/2001 að andmæli stefnanda hafi byggt á því að sú ákvörðun Bónuss að sækja um skráningu merkisins „gangi gegn samkomulagi milli fyrrum framkvæmdastjóra Bónus og andmælanda“. Því hefði staðið stefnda nær að afla sér upplýsinga hjá stefnanda eða fyrrum eigendum Bónuss um fyrrgreint samkomulag.

Stefnandi vísar til þess að málið sé höfðað fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur á hendur stefnanda, Högum hf., þar sem félagið eigi lögheimili að Skútuvogi 7, 104 Reykjavík og sakarefnið varði firmað Bónus, sem sé í einkaeigu stefnda og með lögheimili að Skútuvogi 13, 104 Reykjavík. Firmað Bónus geti ekki átt sjálfstæða aðild að dómsmáli þessu.

Stefnandi byggir málsókn sína á 1. gr. höfundalaga nr. 73/1972, og reglum samninga- og kröfuréttar um að aðilum samninga beri að virða þá og efna samkvæmt aðalefni þeirra.

Um varnarþing, aðild, dagsektir og málskostnað vísar stefnandi til 1. mgr. 16. gr., 1 mgr. 33. gr., 4. tl. 2. mgr. 114. gr., 129. og 130. gr. laga um meðferð einkamála nr. 91/1991.

Kröfu um virðisaukaskatt byggir stefnandi á lögum nr. 50/1988.

Málsástæður og lagarök stefnda

Stefndi mótmælir einhliða og ófullkominni málsatvikalýsingu stefnanda sem hann segir að gefi ekki rétta mynd af málinu.

Stefndi vísar til þess að fram komi í viðtali, sem tekið var við stefnanda á árinu 1993, að á árinu 1989 hafi hún og eiginmaður hennar keypt fullkominn tölvubúnað til skiltagerðar og að í þeim kaupum hafi falist áhætta. Fram komi einnig að stefnandi hafi séð um hönnun fyrir Bónus og teiknað grísinn sem er tákn verslunarinnar. Stefnandi mótmælir því, sem fram kemur í lið 3.11 í stefnu, að því hafi ekki verið mótmælt af hálfu stefnda að stefnandi væri eigandi teikningarinnar að „bónusgrísnum“. Stefnandi hafi í störfum sínum hannað allt fyrir Bónus, þ.m.t. vörumerkið sem skráð sé 1131/1999, enda leggi stefnandi til grundvallar að um vörumerki sé að ræða. Þessi teikning falli því ekki undir höfundarlög, eins og málsókn stefnanda byggir alfarið á, heldur vörumerkjälög.

Stefndi hafi ávallt haldið því fram að vörumerkið „bónusgrís“ sé hans eign og honum til frjálstrar ráðstöfunar. Annað sé útúrnúningur af hálfu stefnanda og mótmælt sem röngu. Frá fyrstu tíð hafi stefnandi fengið greitt frá Bónus fyrir störf sín að hönnun fyrir fyrirtækið og hafi eignarréttur að vörumerkjum stefnda að sjálfsgöðu fylgt þeim greiðslum hans til stefnanda. Á dskj. 30 megi sjá að stefndi greiddi stefnanda 80.080.522 kr. fyrir þjónustu hennar fyrir stefnda á árunum 1999-2007 en uppreiknuð sé sú fjárhæð 127.461.517 kr. Á árunum 1999-2006 hafi mánaðarleg uppreiknuð greiðsla stefnda til stefnanda numið 1.209.067 kr. sem verði að teljist há upphæð og bendi til þess að öll hugverkaréttindi séu eign stefnda sem greiðanda. Til frekari áréttingar megi benda á að um hafi verið að ræða traust og gott viðskiptasamband stefnanda við stefnda til langs tíma sem veitt hafi stefnanda mikið afkomu- og atvinnuöryggi. Þrátt fyrir allt þetta sé því haldið fram að stefndi eigi ekki eignarrétt á vörumerkinu. Stefndi hafi hætt viðskiptum við stefnanda árið 2007. Að gefnu tilefni mótmælir stefndi því að hann skuldi stefnanda fjármuni.

Þótt óumdeilt sé í málinu að stefnandi hafi teiknað „bónusgrísinn“ fyrir Bónus mótmælir stefndi því að stefnandi sé eigandi vörumerkisins og það sé henni frjálst til ráðstöfunar. Hinn 5. desember 1990 hafi þrjú vörumerki verið skráð af Bónus í vörumerkjaskrá Einkaleyfastofu með skráningarnúmerin 936/1990, 937/1990 og 938/1990. Hinn 2. nóvember 1999 hafi Bónus skráð vörumerkin með skráningarnúmerin 1131/1999 og 1132/1999 í vörumerkjaskrá Einkaleyfastofu, sbr. dskj. 12 og 13. Þá hafi Hagar hf. hinn 3. október 2001 skráð í vörumerkjaskrá, vörumerki með skráningarnúmerin 1001/2001 og 1002/2001, sbr. dskj. 14 og 15. Stefndi haldi því fram að hún hafi gert munnlegt samkomulag við þáverandi eigendur, Jóhannes Jónsson og Jón Ásgeir Jóhannesson, um afnot Bónuss af myndmerkinu með ákveðnum skilyrðum sem verði að teljast mjög óvenjuleg og á skjön við venju í sambærilegum viðskiptum. Á þessum tíma, árið 1990, hafi Bónus verið nýstofnað fyrirtæki og enginn hafi getað séð fyrir þá þróun að Bónus yrði eitt helsta verslunarfyrirtæki landsins. Samningur sá sem stefnandi reisir málatilbúnað sinn einvörðungu á, sé dagsettur 23. desember 1991. Ljósritið af samningnum hafi þó fyrst komið fram með tölvupósti sem sendur var Sigurjóni Pálssyni og Regin Mogensen hjá Arion banka hf. hinn 12. janúar 2010. Þennan póst hafi dóttir stefnanda, Saga Ýrr Jónsdóttir lögfr., sent og fylgt honum eftir með ábyrgðarbréfi. Engin skýring sé gefin á því í stefnu hvers vegna erindinu sé beint að eiganda 1998 ehf., Arion banka hf., en ekki að stefnda, sem sé eigandi vörumerkjanna. Því sé sérstaklega mótmælt sem röngu og ósönnuðu sem fram komi í lið 3.6 og 3.9 í stefnu að Arion banki hf. hafi vitað af meintu samkomulagi áður en bankinn yfirtók einkahlutafélagið 1998 ehf. Stefndi mótmælir því dskj. 24 sem röngu og óstaðfestu og dskj. 23 hafi ekkert gildi fyrir málsókn stefnanda en styðji hins vegar þá skoðun stefnda að samningurinn frá 23. desember 1991 hafi ekki að geyma gildan löggæring en þótt svo væri sé hann stefnda óviðkomandi.

Þá er því sérstaklega mótmælt að stefnandi leggi fram tölvupóstssamskipti milli Arion banka hf. og Jóns Ásgeirs Jóhannessonar sem varði stefnanda ekki og séu málinu óviðkomandi. Stefndi mótmælir þeirri staðhæfingu stefnanda, sem fram kemur í lið 3.8 í stefnu, þess efnis að dskj. 26 feli í sér viðurkenningu Arion banka hf. á því að stefnandi sé réttmætur eigandi vörumerkis og að stefndi sé í dag einungis að reyna að öðlast eignarrétt yfir því, sem rangri og ósannaðri. Umfjöllun þessi hafi lotið að viðskiptum með eignarhlut í SMS verslunardeðjunni í Færeijum

en ekki vörumerki Bónuss á Íslandi. Stefndi sé eigandi vörumerkja Bónuss og vísun í eiganda merkisins sé að sjálfsögðu vísun til stefnda en ekki stefnanda.

Stefndi bendir á að 18. janúar 2000 hafi stefnandi andmælt skráningu vörumerkisins BÓNUS (orð- og myndmerki), nr. 1132/1999, sbr. dskj. 6, 13, 16 og 25, en ekki nr. 1131/1999, sbr. dskj. 12. Beinlínis sé vísað til þess í dskj. 25 að bónusgrísinn sé skráð vörumerki og ekki gerð athugasemd við það. Lýsingar stefnanda frá þessum tíma á meintu samkomulagi við stefnda komi í engu heim og saman við samninginn frá 23. desember 1991 og stefnandi hafi ekki lagt fram samkomulagið þótt henni hafi verið það í lófa lagið. Hið rétta sé að enginn forsvarsmaður Bónuss á þeim tíma hafi kannast við samkomulag við stefnanda. Stefndi mótmælir því að skráning vörumerkja Bónuss, á hvaða tíma sem er, séu eða hafi verið skilyrt af eignar-, notkunar- eða umráðarétti stefnanda. Sú fullyrðing sem fram komi í dskj. 25, andmælum við skráningu vörumerkis 1132/1999 um að öll merki sem stefnandi teikni fyrir Bónus séu henni sjálfri „til skemmtunar og notkunar enda engin greiðsla þegin fyrir vinnu við þau eða hugmyndir“ sé einfaldlega röng, sbr. m.a. yfirlit um greiðslur til stefnanda. Í ákvörðun Einkaleyfastofu, nr. 18/2001, hafi verið talið að andmælandi (stefnandi) hefði ekki lagt fram nægjanleg gögn sem sýndu fram á betri rétt hans til merkisins og skyldi skráningin því halda gildi sínu. Þessari niðurstöðu hafi stefnandi unað þrátt fyrir að hafa möguleika á því að skjóta henni til dómstóla og hafi þannig viðurkennt rétt stefnda með bindandi hætti. Þá mótmælir stefndi þeirri staðhæfingu sem fram kemur í lið 4.5 í stefnu að stefnda hafi staðið nær að afla sér upplýsinga um meint samkomulag. Það standi stefnanda nær að skýra það ósamræmi sem sé í málatilbúnaði hans um meint samkomulag um eignar- og ráðstöfunarrétt á vörumerkjum Bónuss og takmarkaðan nýtingarrétt stefnda á þeim. Gera verði ríkar kröfur til þess að stefnandi færi sönnur á staðhæfingar sínar með vísan til réttarfarsreglna og þess mikla ósamræmis sem áður sé vísað til. Í dómskjali nr. 3 og 47, sem stefndi dragi í efa að hafi að geyma gildan löggerning, sem sagður sé gerður árið 1991, sé allur „notkunarréttur“ stefnda bundinn við að ekki verði breytingar á eignarhaldi Bónuss og þrástagað á því í meintu samkomulagi að tímamörk notkunar séu 20 ár, eða til ársloka á þessu ári, 2011. Jafnframt að stefnandi hafi fullan rétt á því að ákveða hvenær meintur notkunarréttur sé afturkallaður óháð því hvenær skilyrði til slíkrar afturköllunar komi fram. Samningurinn sé einhliða og veki furðu að forráðamenn Bónuss á þeim tíma hafi talið hagfellt og til hagsbóta fyrir fyrirtækið að gangast undir slíkan samning. Í öllu falli virðist ekki rökrétt að stofnendur fyrirtækisins hafi á þessum tíma viljað afsala til stefnanda virðisaukanum af því að byggja upp vörumerkið í stað þess að eiga hann sjálfir. Sérstaklega sé minnst á að ef eignarhald breytist að því marki að Jón Ásgeir Jóhannesson og Jóhannes Jónsson eigi minni hlut í Bónus en 50% innan þessara 20 ára sé stefnanda heimilt að „afturkalla notkunar- umráða- og eignarrétt án þess að þurfa selja hann aftur“. Stefndi bendir á að í lið 3.3 í stefnu komi fram að þegar árið 1992 hafi þáverandi eigendur Hagkaups eignast 50% hlut í Bónus. Ljóst sé að frá þeim tíma hafði stefnandi, ef dskj. 3 hafi haft að geyma gildan löggerning, lengst af haft „rétt“ til að kalla meint réttindi sín til baka því hvergi sé minnst á sameigendur Jóns Ásgeirs Jóhannessonar og Jóhannesar Jónssonar, fyrrum eiginkonu Jóhannesar, Ásu Karen Jónsdóttur og dóttur hans, Kristínu Jóhannesdóttur. Fjárfestingarfélagið Gaumur ehf. sé í eigu þessarar fjölskyldu og fjórir hluthafar eigi meira en 10% samkvæmt upplýsingum úr ársreikningi fyrir árið 2003. Kennitala þess félags sé reyndar sú sama og fram komi sem kennitala Bónuss á umræddu samkomulagi eins og að framan sé getið og kippi sú staðreynd stöðum

undan málatilbúnaði stefnanda, sbr. nánar umfjöllun um sýknukröfu.

Þá vísar stefndi til þess að hvergi hafi í opinberum gögnum er varði Bónus, Baug Group hf. eða Haga hf. verið getið, svo vitað sé, um meint samkomulag á dskj. 3 og stjórnendur stefnda til margra ára hafi aldrei heyrt þess getið fyrr en mál þetta kom upp. Stefndi hafi margsinnis á umræddu tímabili gengið kaupum og sölum án þess að nokkur fyrirvari hafi verið gerður um takmörkun á eignarrétti yfir vörumerkjum Bónuss. Stefndi sé í máli þessu í raun að halda því fram að með samningi á árinu 1992 hafi eigendur fjárfestingarfélagsins Þors hf. ekki eignast hlutdeild í vörumerkjum Bónuss þrátt fyrir samninga um kaup á 50% eignarhlut í félaginu. Stefndi verði að sanna að þessi fullyrðing hennar sé rétt. Stefndi dragi í efa að svo sé og mótmælir henni sem slíkri. Þá leggur stefndi fram útboðs- og skráningarlýsingu fyrir almennt og opið útboð til skráningar á hlutabréfum Baugs hf. á Verðbréfaþingi Íslands. Þar sé að finna yfirlýsingu útgefanda og umsjónaraðila um að skráningarlýsingin sé eftir bestu vitund í fullu samræmi við staðreyndir og að í hana vanti engin mikilvæg atriði sem áhrif geti haft á mat á félaginu eða hlutabréfum þess. Undir yfirlýsinguna riti m.a. Jón Ásgeir Jóhannesson, þá forstjóri Baugs hf. Umfjöllun um Bónus sé á bls. 13 í útboðslýsingunni og hvergi vikið að því að vörumerki keðjunnar, sem var ört vaxandi, væri háð tímabundnum afnotarétti. Efst á bakhlið dskj. 17 sé vörumerki Bónuss. Stefndi bendir á að í málatilbúnaði stefnanda felist sú ásökun að útgefandi og umsjónaraðilar hlutfjárútboðs Baugs til almennings hafi leynt mikilvægum staðreyndum við útboðið. Það sé mjög alvarleg ásökun sem stefndi mótmælir sem rangri og ósannaðri. Stefndi telji í stefnu þetta atriði engu máli skipta um rétt sinn. Þessu sé stefndi algjörlega ósammála.

Stefndi vísar til þess að með bréfi dagsettu hinn 28. september til stjórnarformanns Haga hf., Steins Loga Björnssonar, hafi stefndi krafist þess að stefndi hætti að nota bónusgrísinn og öll vörumerki honum tengd og m.a. hótáð lögbanni sem gæti valdið truflun á rekstri 28 verslana Bónuss. Þessum málatilbúnaði hafi verið hafnað af stefnda. Í bréfinu sé vísað til þess að forsvarsmenn Arion banka hf. hafi boðið stefnanda greiðslu sumarið 2010, en í því hafi ekki falist viðurkenning á kröfum stefnanda. Sú fjárhæð hafi numið um 20 milljónum króna en því hafi stefndi hafnað, „enda langt frá því að svara til verðmætis þessarar eignar umbjóðanda míns“ eins og segir í bréfinu á dskj. 5. Þær hugmyndir sem stefndi hafi nefnt um verðmæti vörumerkja Bónuss af framangreindu tilefni hafi verið talið í milljörðum króna. Stefndi telji því að málsókn þessi sé tilraun stefnanda til þess að knýja mikla fjármuni úr hendi stefnda, með óréttmætum hætti.

Í fyrsta lagi krefst stefndi sýknu á grundvelli aðildarskorts með vísan til 2. mgr. 16. gr. laga um meðferð einkamála, þar sem stefndi hafi höfðað mál þetta gegn röngum aðila.

Stefndi bendir á að fram komi á samkomulaginu, sem stefndi leggi til grundvallar dómkröfum og málsástæðum í málinu, að aðilar að honum séu, auk stefnanda, Jón Ásgeir Jóhannesson og Jóhannes Jónsson „fyrir hönd Bónus, kt. 560389-1409“. Samkvæmt tilkynningu um stofnun hlutafélags frá 16. mars 1989 stofnuðu Jóhannes Jónsson, Jón Ásgeir Jóhannesson, Ása Karen Ásgeirsdóttir, Kristín

Jóhannesdóttir og Jón Garðar Ögmundsson, félagið Ísaldí hf., kt. 560389-1409, hinn 10. febrúar 1989. Hinn 2. október 1989 hafi verið ákveðið að breyta nafni hlutafélagsins úr Ísaldí hf. yfir í Bónus-Ísaldí hf., kt. 560389-1409. Eins og fram komi í stefnu hafi Hagkaup hf., sem þá var að mestu í eigu Pálma Jónssonar og fjölskyldu, eignast 50% hlut í Bónus árið 1992 í nafni Fjárfestingarfélagssins Þors hf. Í framhaldinu af því hafi hinn 26. ágúst 1992 verið send tilkynning til hlutafélagaskrár þar sem ákveðið hafði verið á ályktunarbærum hluthafafundi að breyta nafni félagsins úr Bónus-Ísaldí hf. yfir í Ísaldí hf., kt. 560389-1409. Hinn 19. júní 1998 hafi verið gerður samningur um samruna fimm félaga, Hagkaups, Bónus, Aðfanga (áður innkaupafyrirtækið Baugur hf.), Bónusbirgða og Íspors, og þau runnið saman í Baug hf., sem stofnaður var 2. júní 1998. Hlutabréf í því félagi hafi verið skráð á almennan hlutabréfamarkað 1999, sbr. dskj. 17, sérstaklega bls. 6. Enn á ný hafi tilkynning verið send til hlutafélagaskrár hinn 28. október 1998 þar sem óskað var eftir því að nafni félagsins Ísaldí ehf., kt. 560389-1409, yrði breytt í Fjárfestingarfélagið Gaumur ehf., kt. 560389-1409. Tilgangur þess félags samkvæmt samþykktum, hafi verið sá og hinn sami og upphaflega þegar fyrst var stofnað til kennitölunnar, en það var inn- og útflutningur, lánastarfsemi, verslunarrekstur ásamt skyldri starfsemi. Gaumur, áður Ísaldí og enn fyrr Bónus-Ísaldí, séu þannig eitt og sama fyrirtækið og séu enn skráð, og hafi ávallt verið eignarhaldsfélag Jóhannesar Jónssonar og Asu Karenar Jónsdóttur og barna þeirra, Kristínar og Jóns Ásgeirs.

Samkvæmt framangreindu hafi firmanafnið Bónus og vörumerki Bónus verið framseld til annarra eigenda þegar árið 1992 þegar Fjárfestingarfélagið Þor hf., eignaðist 50% hlut í Bónus-versluninum. Þeir aðilar hafi síðan framselt án allra fyrirvara sömu réttindi til Baugs hf., sem eignaðist Bónus. Þá hafi firma- og vörumerkjarettindi Bónuss verið í eigu almenningshlutafélags um nokkurra ára skeið. Við afskráningu Baugs hf. af markaði og skiptingu félagsins með stofnun Baugs-Ísland, síðar Hagar hf. stefndi í þessu máli, árið 2003, sem átti alfarið að sjá um verslunarrekstur innanlands, hafi framangreind réttindi fylgt stefnda án athugasemda og verið eign félagsins síðan. Eigendaskipti að stefnda árið 2008, þegar 1998 ehf. keypti allt hlutafé í Högum hf. af Baugi Group hf., hafi engu um þetta breytt.

Í öllum framangreindum viðskiptum liggja fyrir að vörumerki Bónuss hafi verið framseld án kvaða eða skilyrða grandlausum þriðja manni, enda hefði þurft að koma skýrt fram ef samið var á annan veg, sbr. 2. mgr. 36. gr. laga um vörumerki, nr. 45/1997. Hins vegar sé ekki að finna neina vísbendingu um að það samkomulag sem stefnandi eigi að hafa gert við Jón Ásgeir Jóhannesson og Jóhannes Jónsson, fyrir hönd Bónus (þá Bónus-Ísaldí hf.), kt. 560389-1409, hafi verið framselt frá því félagi. Stefndi hafi aldrei tekið við réttindum eða skyldum gagnvart stefnanda á grundvelli þessa samkomulags heldur yfirtekið réttindi til firmanafnsins Bónus og vörumerkja Bónus á grundvelli annarra löggæringa sem forverar stefnda hafa gert við Bónus-Ísaldí, síðar Fjárfestingarfélagið Gaumur ehf. Telji stefnandi á sér brotið á grundvelli þess samkomulags sem hún byggir málartilbúnað sinn á, beri henni samkvæmt meginreglum einkamálaréttar að beina öllum sínum kröfum að réttum aðila samningsins, sem í dag nefnist Fjárfestingarfélagið Gaumur, ehf., kt. 560389-1409. Stefndi hafi þannig beint málsókn sinni að röngum aðila og stefndi beri fyrir sig aðildarskort, sbr. 2. mgr. 16. gr. laga um meðferð einkamála. Þegar af

þeirri ástæðu beri að sýkna stefnda.

Í greinargerð byggði stefndi á því að verði ekki fallist á sýknu á grundvelli aðildarskorts krefjist stefndi í öðru lagi sýknu með vísan til þeirrar meginreglu kröfuréttar að sá, sem heldur því fram að hann eigi tiltekna kröfu á hendur öðrum, verði að sýna fram á með hvaða hætti krafan stofnaðist og á hvaða grundvelli hún hvíli, en þá hafði aðeins verið lagt fram í málinu ljósrit af samkomulagi milli stefnanda og þáverandi eigenda Bónuss, dags. 23. mars 1991, en frumrit var lagt fram síðar eða þann 11. maí 2012, sbr. dskj. nr. 47. Ljósritið hafi fyrst komið fram árið 2010, eða í það minnsta eftir að Arion banki hf. yfirtók 1998 ehf. síðla árs 2009, og þess hafi aldrei verið getið opinberlega svo vitað sé, s.s. við skráningu Baugs á hlutabréfamarkað árið 1998 eða af mörgu öðru tilefni eins og að framan sé rakið. Ekki sé þess heldur getið í ákvörðun Einkaleyfastofu í andmælamáli nr. 18/2001.

Umrætt samkomulag sé sérstaklega hagstætt fyrir stefnanda en að sama skapi óhagfellt fyrir stefnda. Það verður að teljast mjög óvenjulegt að samningur auglýsingafyrirtækis, eins og stefnandi reki, við viðskiptavin, stefnda, skuli að mati stefnanda skapa þau réttindi sem hann telji upp í lið 3.3 í stefnu (þar undir merkt sem liðir 3.1.1 – 3.1.3), sérstaklega þegar til þess sé litið að stefnandi hafi fengið háar greiðslur frá stefnda fyrir þjónustu sína í 18 ár samfellt, eða frá 1989, þegar bæði fyrirtæki stefnanda og Bónus voru stofnuð, til og með árinu 2007. Þá beri hið meinta samkomulag vott um sérstaka innsýn samningsaðila inn í framtíðina, þannig að á 20 ára tímabili frá 1991 geti stefnandi kallað til sín eignar- notkunar- og umráðarétt á bónusgrísnum og þar með öllum vörumerkjum stefnda, ef svo færi að Jóhannes Jónsson og Jón Ásgeir Jóhannesson misstu meiri hluta í Bónus. Ljóst sé af dskj. 36 og 37 að þegar á árinu 1992 hafi tilgreindir feðgar misst meiri hluta sinn í Bónus þótt eignarhaldsfélag þeirra hafi ekki gert það og munu væntanlega upp frá því aldrei hafa haft meirihluta eignarráð á grundvelli persónulegrar hlutafjäreignar sinnar í Bónus og skyldum félögum. Fullyrðingum stefnanda um annað mótmælir stefndi sem röngum og ósönnuðum.

Við mörg aðilaskipti á Bónus frá árinu 1992 hafi öll vörumerkjaréttindi félagsins fylgt án fyrirvara um tilvist samkomulagsins, sbr. og 36. gr. laga um vörumerki, nr. 45/1997. Megi þar nefna þegar Fjárfestingarfélagið Þor hf. keypti 50% hlut í félaginu árið 1992, þegar Baugur hf. var skráður á almennan markað árið 1998, þegar Baugur Ísland ehf., síðar Hagar hf. tóku við Bónus á grundvelli skiptingar Baugs árið 2003 og loks þegar 1998 ehf. keypti Haga hf. af Baugi Group hf. árið 2008. Aldrei svo vitað sé hafi stefnandi mótmælt framsali framangreindra réttinda á grundvelli þess að hún ætti betri rétt.

Stefndi vísar til þess að hann sé atvinnurekandi og noti umrætt vörumerki sem auðkenni til að aðgreina þær vörur og þá þjónustu sem hann lætur í té frá vörum og þjónustu annarra atvinnurekenda á samkeppnismarkaði hér á landi. Vörumerkið sé mjög þekkt á Íslandi og tengt starfsemi Bónuss. Stefnandi geti ekki nýtt sér vörumerkið þar sem hann eigi engan rétt á firmanafninu Bónus auk þess sem ákvæði vörumerkjalaga komi í veg fyrir það. Í máli þessu haldi stefnandi því fram að sökum þess að hún teiknaði myndmerki, sem nú er skráð vörumerki, sé það í hennar eigu og hún geti þar með afturkallað notkun þess hvenær sem er. Sú skoðun

stefnanda gangi gegn vörumerkjalogum og eigi ekki stoð í 1. gr. höfundarlaga.

Stefndi vísar til andmælamáls Einkaleyfastofu nr. 18/2001 frá 10. ágúst 2001, sbr. dskj. 16, en í því hafi stefnanda ekki tekist að sýna fram á betri rétt að vörumerkinu umfram rétt stefnda. Öll rök mæli með því að stefnandi hefði lagt fram fyrrgreint samkomulag við þetta tilefni hefði það verið til á þeim tíma. Athygli veki að í haus meints samkomulags sé vísað til þess að verið sé að „staðfesta hér með áðurgert samkomulag“. Ekki sé skýrt í stefnu til hvers verið sé að vísa með þessu orðalagi. Sé t.d. hugsanlegt að skjalið hafi verið undirritað miklu síðar en árið 1991?

Stefndi krefst í þriðja lagi sýknu, saman og sem sjálfstæðrar sýknuástæðu hverrar fyrir sig, á grundvelli þess að a) dómskjal 3 sé falsað og því beri að sýkna stefnda á grundvelli meginreglna samningaréttar, b) að víkja beri samningi til hliðar í heild á grundvelli 36. gr. samningalaga, nr. 7/1936, þar sem ósamngjarnt sé og andstætt góðri viðskiptavenju að stefnandi geti borið hann fyrir sig, og c) að samkomulagið feli í sér óréttmæta auðgun stefnanda.

Ljósrit af hinu meinta samkomulagi hafi fyrst verið sent Arion banka hf. í janúar árið 2010 og þess hafi aldrei verið getið opinberlega svo vitað sé, t.a.m. við svo mikilvæga gjörninga eins og skráningu Baugs á hlutabréfamarkað árið 1998, eins og að framan sé rakið, þótt ærið tilefni hafi verið til.

Varðandi efni samkomulagsins þá veki athygli sú framtíðarsýn á breytingar í fjármálaumhverfi hér á landi á því 20 ára tímabili sem hann eigi að gilda. Benda megi á samspil 2., 4. og 5. gr. samkomulagsins er fjalli um eignarhald tiltekinna aðila á Bónus, heimild þeirra til að kaupa vörumerkjarettindi sem skráð sé eign stefnda og heimild stefnanda til að kalla til sín eignarhald stefnda án þess að þurfa að selja það aftur. Þá feli 7. gr. í sér ráðgerð um að fara á svig við opinbera skráningu vörumerkja og þar með ganga gegn ákvæðum og tilgangi vörumerkjalaga, nr. 45/1997, til að villa um fyrir grandlausum þriðja aðila sem fái réttindin framseld sér á grundvelli samninga og 36. gr. laganna.

Tilurð og efni samkomulagsins sé þannig bæði ákaflega einhliða og óeðlileg í garð stefnda og svo hins vegar byggj efni þess á ákvæðum sem ráðgeri ólögmeða leynd um efni opinberra réttinda sem skráð séu og um gildi sérstök lög.

Stefndi vísar til þess að það sé meginregla að íslenskum rétti að menn verða ekki bundnir við samning sem aðrir hafa gert í hans nafni nema heimild hafi verið til þess. Hér sé um ólögfesta reglu samningaréttarins að ræða þar sem ógildingarástæðurnar lúta að löggerningnum sjálfum og sé hér átt við fölsun. Fölsun sé dæmi um sterka ógildingarástæðu samningaréttar þar sem hún leiðir til ógildingar samnings hvort sem sá sem vill byggja rétt á samningnum vissi um tilvist ógildingarástæðunnar eða ekki. Vísað er til umfjöllunar að framan um hversu óskynsamlegt þetta samkomulag sé og erfitt að gera sér í hugarlund hvað hefði átt að fá viðsemjendur stefnanda til að gangast sjálfviljugir undir samkomulag sem var svo óhagstætt hagsmunum fyrirtækis þeirra, nema þeir kunni að hafa séð sér hag í því persónulega, en slík ráðagerð væri óbindandi gagnvart hagsmunum grandlauss þriðja manns.

Fleira komi til er veki upp spurningar um gildi samkomulagsins, t.d. var áður vísað til þess að vafi er um hvort samkomulagið sé undirritað árið 1991 eða hvort um síðari tíma gerning sé að ræða er staðfesti meint samkomulag. Samkvæmt dskj. 23, sem virðist vera hluti tölvupóstssamskipta Jóns Ásgeirs við ónefndan aðila, kemur eftirfarandi fram: „Also contract regarding the pig in Bonus logo will be kept in place under the current agreement made in 1996 the designer can take back ownership of the design if there is change in ownership of Bonus.“ Ekki er með öllu ljóst til hvaða samkomulags hér er vísað. Þó verður að ætla að stefnandi skilji þetta svo að höfundur tölvupóstsins eigi væntanlega við samkomulag sem gert var við stefnanda, en ekki árið 1991 heldur árið 1996. Stefndi vísar til þess sem áður var rakið um andmælamál Einkaleyfastofu nr. 18/2001 en í því máli kom samkomulagið ekki fram þótt fullt tilefni hefði verið til fyrir stefnanda. Sýni þetta hversu mótsagnakenndur málflutningur stefnanda sé. Leiði þetta til þess að stefndi telur samkomulagið haldið þeirri ógildingarástæðu að það sé ekki rétt að efni til og því beri þegar af þeirri ástæðu að sýkna stefnda.

Jafnframt vísar stefndi til framangreindar umfjöllunar sinnar, í heild sinni, til stuðnings þeirri kröfu að samkomulaginu verði vikið til hliðar í heild sinn með vísan í 36. gr. samningalaga. Aðilar dómsmálsins hafi verið í atvinnurekstri og kröfur stefnanda sprottnar af því. Stefndi hafi greitt stefnanda fyrir útselda vinnu í sinni þjónustu og engin rök mæli með því að til viðbótar við þær greiðslur skuli stefnandi að loknum 20 árum getað kallað til sín eignarrétt, en notkunar- og umráðaréttur eins og samkomulagið tilgreini felist einnig í eignarrétti. Í þessu felist að stefnandi viðurkenni að stefnda hafi verið afhentur eignarréttur að vörumerkinu bónussgrísinn og eftir atvikum myndmerkinu. Samkomulagið feli í sér að eftir 20 ára eignarhald skuli stefndi skila eign sinni til baka til stefnanda sem sé í hæsta máta óvenjulegt og fá vart staðist. Þá sé það algjört einsdæmi að fyrir þessa afhendingu á eign sinni til stefnanda þá skuli stefndi greiða stefnanda en ekki öfugt. Stefnandi geri með þessu kröfu um að fá tvígreitt úr hendi stefnda. Samkomulag þetta sé fullkomlega órökrétt og ósanngjarnt og því beri að víkja til hliðar að fullu og krefst stefndi sýknu á grundvelli 36. gr. samningalaga. Í samkomulaginu sé þannig fólgin áætlun um óréttmæta auðgun stefnanda á kostnað stefnda. Eftir 20 ára eignarhald beri stefnda að skila stefnanda verðmætum sem stefndi hafi skapað með atvinnurekstri sínum en stefnandi hafi hvorki borið áhættu af eða lagt fram neina fjármuni eða framlag, umfram þá vinnu við hönnun sem stefndi hafi greitt henni fyrir. Þá sé í samkomulaginu ráðagerð um að brjóta gegn vörumerkjalögum og tilgangi þeirra, eins og að framan sé rakið. Því krefst stefndi sýknu á grundvelli 36. gr. samningarlaga þar sem það er andstætt góðri viðskiptavenju og beinlínis óheiðarlegt að bera samkomulagið fyrir sig.

Stefndi vísar til þess að fram hefur komið að stefnandi stofnaði fyrirtæki sitt, Landlist auglýsinga- og skiltagerð árið 1989, sama ár og Bónus var stofnað. Stefndi tekur fram að hann geri ekki greinarmun á stefnanda og fyrirtæki hennar, enda muni það hafa verið rekið á persónulegri kennitölu hennar. Stefnandi hafi alfarið séð um hönnun fyrir Bónus og teiknað grísinn sem sé tákn verslunarinnar, vörumerkið sem skráð er nr. 1131/1999. Stefndi hafi ávallt haldið því fram að vörumerkið „bónusgrísinn“ sé hans eign og honum til frjálsrar ráðstöfunar og mótmælir stefndi því að stefnandi sé eigandi vörumerkisins og það sé honum frjálst til ráðstöfunar. Þar sem stefnandi hafi verið verktaki hjá stefnda við gerð og hönnun t.d. hinna svokölluðu „Bónusblaða“, sé hér um vörumerki að ræða sem skapað hafi

verið í ábatasömu viðskiptasambandi stefnanda við stefnda, þar sem stefndi sé verkkaupi og eigi eignarrétt að því sem varði atvinnurekstur hans. Stefnandi hafi þegið greiðslur fyrir þjónustu sína fyrir stefnda á árunum 1999-2007, en uppreiknuð sé sú fjárhæð 127.461.517 kr. Á árunum 1999-2006 hafi mánaðarleg uppreiknuð greiðsla stefnda til stefnanda numið 1.209.067 kr. Stefndi hafi hætt viðskiptum við stefnanda árið 2007. Ljóst sé að ekki sé um listaverk að ræða í skilningi 1. gr. höfundarlaga, nr. 73/1972, og eigi þau lög ekki við. Hannað hafi verið vörumerki að ósk stefnda sem skráð sé eign hans og um það gildi vörumerkjälög. Stefndi vísar og til framangreindar umfjöllunar um viðurkenningu stefnanda á því að eignarréttur hafi verið afhentur stefnda, sbr. orðalag í 2. gr. samkomulagsins um að stefnandi hafi heimild til að afturkalla eignarrétt sinn. Því beri að sýkna stefnda af þessari ástæðu.

Þessu til viðbótar bendir stefndi á að á árunum 1989 til 2007 hafi stefnandi unnið mjög náið með forráðamönnum Bónuss á hverjum tíma og stefnanda hafi því ekki dulist allar þær breytingar sem urðu á eignarhaldi stefnda, þ.m.t. Bónuss, á þessu tímabili, sbr. umfjöllun að framan. Full ástæða hafi verið til þess fyrir stefnanda að hefjast handa, í síðasta lagi 2001, til að tryggja lögmæti krafna sinna fyrir dómstólum, en það hafi stefnandi ekki gert. Beri að sýkna stefnda þegar af þeirri ástæðu á grundvelli traustfangs- og tómlætisreglna en fyrir liggi fjöldi aðilaskipta að stefnda sem byggja á yfirfærslu allra réttinda, þ.m.t. vörumerkja, á grundvelli skriflegra samninga sem gerðir séu í góðri trú af hálfu framsalshafa í öllum tilvikum.

Því til viðbótar byggir stefndi sýknukröfu sína á því að hann hafi unnið hefð á vörumerkjarétti að bónusgrísnum og að hefðartími sé fullnaður á 10 árum eða þegar árið 1999, eða síðar eftir atvikum, sbr. 1. mgr. 2. gr. og 3. gr. laga um hefð, nr. 46/1905, enda viðurkennt af hálfu stefnanda að eignarréttur hafi verið afhentur. Skipti 8. gr. meints samkomulags hér engu og sé mótmælt af stefnda, enda séu hefðarlög ófrávikjanleg. Því beri að sýkna stefnda.

Með vísan til alls framangreinds í heild sinni beri að sýkna stefnda af öllum kröfum stefnanda í málinu.

Til vara krefst stefndi þess að samkomulaginu verði vikið til hliðar að hluta og breytt á þann veg að stefndi verði einvörðungu dæmdur til að greiða stefnanda sanngjarnt endurgjald að mati dómsins fyrir gerð vörumerkisins „bónusgrís“, skráningarnr. 1131/1999, sem sé í eigu stefnda, sbr. 36. gr. samningalaga. Að mati stefnda geti sú fjárhæð vart verið hærri en 1 milljón króna og áskilur hann sér rétt til að dómkveðja matsmenn vegna þessa þáttar. Vísað sé til 36. gr. samningalaga og umfjöllunar hér að framan um sýknu á grundvelli þeirrar greinar. Því til viðbótar bendir stefndi á að heimilt sé að víkja til hliðar ósanngjörnum samningum eða að efni samnings eða samningsákvæði sé breytt í þá átt, að samningurinn verði í heild sinni ekki ósanngjarn. Þegar hið meinta samkomulag hafi verið gert hafi aðilar verið jafnsettir við fullkomlega eðlilegar aðstæður. Á árunum 1989-1991 var Bónus lítið verslunarfyrtæki og enginn hefði getað gert sér það í hugarlund þá hver framtíð þess ætti eftir að verða.

Verði ekki fallist á neinar af framangreindum kröfum stefnda gerir hann tvær sjálfstæðar kröfur til þrautavara.

Í fyrsta lagi krefst stefndi þess að ekki verði fallist á kröfu um dagsektir enda styðji stefnandi hana engum rökum og meint samkomulag aðila heimili ekki slíka kröfu. Henni sé mótmælt. Að öðrum kosti er þess krafist að fjárhæð dagsekta verði lækkuð verulega og dagsektir verði ekki greiddar fyrr en 90 dögum frá dómsuppsögu í máli þessu. Krafa stefnanda um 500.000 kr. dagsektir frá dómsuppsögu sé ólöglegt en til viðbótar mótmælir stefndi svo háum og órökstuddum greiðslum dagsekta. Nauðsynlegt sé einnig að stefnda gefist 90 daga ráðrúm til undirbúnings fari svo að notkun vörumerkja með bónusgrísnum verði bönnuð með dómi.

Í öðru lagi krefst stefndi þess að hann verði, óháð úrslitum málsins að öðru leyti, sýknaður af dómkröfu í lið 2.1.1 í stefnu. Þannig krefjast stefnandi afskráningar á vörumerkjum Bónuss með skráningarnúmerin 936/1990, 937/1990, 938/1990, 1131/1999, 1132/1999 og hins vegar vörumerki skráð á Haga hf., með skráningarnúmerin 1001/2001 og 1002/2001. Í 7. gr. meints samkomulags sé kveðið á um að stefnandi geti krafist þess að „einkaleyfi vegna gríssins sé fært yfir til hennar (ER) án tafar“. Hvergi sé heimild til að skylda stefnda til að afskrá vörumerki sín. Beri að sýkna stefnda sérstaklega af þessari kröfu.

Stefndi krefst þess að stefnandi verði í öllum tilvikum dæmdur til að greiða honum málskostnað með vísan til XXI. kafla laga nr. 91/1991, um meðferð einkamála.

Stefndi vísar til helstu lagaraka í umfjöllun um málsástæður. Stefndi vísar sérstaklega til eftirfarandi laga:

Meginreglna eignarréttar, kröfuréttar og samningaréttar, m.a. um traustfang, tómlæti og óréttmæta auðgun.

Meginreglna vinnu- og verktakaréttar.

Laga um hefð, nr. 46/1905.

Laga um sammingsgerð, umboð og ógilda löggerninga, nr. 7/1936.

Höfundalaga, nr. 73/1972.

Laga um vörumerki, nr. 45/1997

Laga nr. 91/1991, um meðferð einkamála, en stefndi styður málskostnaðarkröfu sína við XXI. kafla þeirra laga, og meginreglur réttarfars.

IV.

Niðurstaða

Stefndi byggir á því að vörumerkið „bónusgrís“ sé hans eign og honum til frjálsrar ráðstöfunar þó óumdeilt sé að stefnandi hafi teiknað „bónusgrísinn“. Stefndi mótmælir því að stefnandi sé eigandi vörumerkisins og því að það sé stefnanda frjálst til ráðstöfunar.

Stefndi krefst í fyrsta lagi sýknu á grundvelli aðildarskorts með vísan til 2. mgr. 16. gr. laga nr. 91/1991 um meðferð einkamála, þar sem málið sé höfðað gegn röngum aðila. Að því samkomulagi, dags. 23. desember 1991, sem liggja til grundvallar dómkröfum og málsástæðum stefnanda í málinu, séu aðilar auk stefnanda, Jón Ásgeir Jóhannesson og Jóhannes Jónsson fyrir hönd Bónuss, kt. 560389-1409. Á þessum tíma hafi átt þessa kennitölu Bónus-Ísaldí hf., áður Ísaldí hf., sem stofnað hafi verið 16. mars 1989 af Jóhannesi Jónssyni, Jóni Ásgeiri Jóhannessyni og fleirum. Nú sé Fjárfestingafélagið Gaumur ehf. eitt og sama fyrirtækið sem enn sé skráð og hafi ávallt verið eignarhaldsfélag Jóhannesar Jónssonar og fjölskyldu. Stefndi telur því að beina hafi átt málsókninni að Fjárfestingafélaginu Gaumi ehf.

Kröfur stefnanda í máli þessu eru byggðar á því að stefndi noti vörumerkið sem um ræðir og því sé kröfum í málinu beint gegn honum. Fram hefur komið að Bónus er firmanafn og í einkaeign stefnda sem rekur verslanir með því heiti. Stefndi eða Bónus eru skráðir eigendur vörumerkjanna með teikningunni af bónusgrísnum sem stefnandi lýsir í kröfugerð sinni. Af þessu og kröfugerð stefnanda leiðir að leysa ber úr því hvort stefnda sé notkunin heimil gangvart stefnanda. Stefndi hefur því lögvarða hagsmuni af því að fá leyst úr kröfum sínum í málinu á hendur stefnda og ekki verður því fallist á kröfu stefnda um sýknu á grundvelli aðildarskorts, sbr. 2. mgr. 16. gr. laga um meðferð einkamála nr. 91/1991.

Stefndi byggði á því í greinargerð að ýmislegt benti til þess að samkomulagið sem stefnandi byggir kröfur sínar á væri falsað og einnig léki vafi á því hvort samkomulagið hefði verið undirritað árið 1991 eða hvort um væri að ræða síðari tíma gerning.

Af hálfu stefnda var lögð fram beiðni um dómkvadda matsmenn þann 11. maí 2012 til þess að meta gildi og trúverðugleika eiginhandarundirritana og aldursgreina umrætt samkomulag. Í fyrsta lagi áttu matsmenn að aldursgreina pappír þann sem frumrit umrædds dómskjals var ritað á og gefa upp álit sitt á því hvort sú aldursgreining komi heim og saman við dagsetningu skjalsins, sem er 23. desember 1991. Í öðru lagi áttu matsmenn að aldursgreina blek á fyrrnefndu skjali, bæði prentblek og blek úr ritfærum og gefa álit sitt á því hvort sú aldursgreining komi heim og saman við dagsetningu skjalsins, sem er 23. desember 1991 og hvort mismunandi tegundir ritfæra hafi verið notaðar við undirskrift skjalsins. Þá var matsmönnunum falið að meta hvort undirskriftir á skjalinu væru ritaðar með eigin hendi þeirra einstaklinga, sem áttu nöfn sín á skjalinu.

Með framhaldsmatsbeiðni stefnda, sem lögð var fram þann 19. september 2012, var jafnframt óskað eftir því að matsmenn mætu hvort undirskriftir þessara einstaklinga hefðu verið í samræmi við ritstíl þeirra hinn 23. desember 1991 eða hvort telja mætti að skjalið hefði verið undirritað síðar af viðkomandi einstaklingum, hverjum

fyrir sig, og þá hvenær telja mætti líklegt að skjalið hefði verið undirritað í tilvikum hvers um sig.

Til að framkvæma hið umbeðna mat voru dómkvaddir dr. Valery N. Aginsky, réttarefnafræðingur, bandarískur ríkisborgari, búsettur í Bandaríkjunum, og Haraldur Árnason rithandarsérfræðingur. Matsmenn skiluðu ekki sameiginlegri matsgerð, en staðfestu báðir matsgerðir sínar símleiðis við aðalmeðferð. Matsgerð Haraldar er dagsett í mars 2013 og matsgerð dr. Aginsky's 31. janúar 2013. Hvorugur matsmanna gat fullyrt nokkuð um þau atriði sem óskað var svara við. Í vitnaskýrslu dr. Aginsky's kom fram að hann hefði aldrei átt fund með Haraldi Árnasyni. Matsmenn stóðu ekki saman að rökstuddri matsgerð eins og þeim bar samkvæmt 1. mgr. 63. gr. laga nr. 91/1991, en álitserðir þeirra hafa ekki þýðingu varðandi sönnunarfærslu í máli þessu.

Stefnandi gaf aðilaskýrslu við aðalmeðferð og lýsti atvikum varðandi tilurð og undirskrift samkomulagsins, sem stefnandi byggir á að Jón Ásgeir Jóhannesson og Jóhannes Jónsson hafi átt frumkvæði að því að gera við stefnanda fyrir hönd Bónuss, kt. 560389-1409, þann 23. desember 1991, en þá hét fyrirtækið Bónus-Íslaldí ehf. Vottar að undirritun samkomulagsins, Guðjón Gunnarsson, starfsmaður hjá Landsbanka Íslands og fjölskylduvinur stefnanda, og Jón Sigurðsson, maki stefnanda, báru á sama veg og stefnandi um stað og dagsetningu undirritunar samkomulagsins. Jón Ásgeir Jóhannesson kom ekki fyrir dóminn sem vitni en hann var staddur erlendis er aðalmeðferð fór fram, en Jóhannes Jónsson er látinn fyrir nokkrum árum síðan. Stefnandi hefur, samkvæmt því sem rakið hefur verið, ekki sýnt fram á að umrætt skjal sé falsað eða að um síðari tíma gerning hafi verið að ræða.

Stefnandi byggir sýknukröfu sína jafnframt á því að umrætt samkomulag sé niður fallið vegna tómlætis stefnanda. Stefnandi bendir á að stefnandi hafi unnið mjög náið með forráðamönnum Bónuss á hverjum tíma og því hafi stefnandi ekki getað dulist allar þær breytingar sem urðu á eignarhaldi stefnda, þ.m.t. Bónuss. Við mörg aðilaskipti að Bónus frá árinu 1992 hafi öll vörumerkjarettindi félagsins fylgt án fyrirvara. Full ástæða hafi verið til þess fyrir stefnanda að hefjast handa, í síðasta lagi 2001, um að tryggja lögmæti krafna sinni fyrir dómstólum. Í því sambandi vísaði stefnandi sérstaklega til ákvörðunar Einkaleyfastofu í andmælamáli nr. 18/2001, Edith Randy gegn Bónus.

Stefnandi byggir á því að stefnandi og starfsmenn hans hafi í síðasta lagi fengið eða mátt fá vitneskju um samninginn þann 20. janúar 2000, þegar Bónus var sent bréf frá Einkaleyfastofu þar sem fram kom að stefnandi mótmælti skráningu vörumerkis nr. 1132/1999, enda komi fram í ákvörðun Einkaleyfastofu í andmælamáli nr. 18/2001 að andmæli stefnanda hafi byggst á því að sú ákvörðun Bónuss að sækja um skráningu merkisins „gangi gegn samkomulagi milli fyrrum framkvæmdastjóra Bónus og andmælanda“. Því hefði staðið stefnanda nær að afla sér upplýsinga hjá stefnanda eða fyrrum eigendum Bónuss um fyrrgreint samkomulag.

Í aðilaskýrslu við aðalmeðferð málsins varðandi framangreint andmælamál bar stefnandi að ekki hefði átt að skrá umrætt merki eða signettu, það hafi verið samkomulag um að það yrði ekki notað, en af þessu hafi Guðmundur Marteinsson, verslunarstjóri Bónuss, ekki vitað og skráð merkið. Hún hafi rætt þetta við feðgana Jóns Ásgeir og Jóhannes og friður hafi orðið um þetta, hún hafi ekki andmælt frekar þar sem hún hafi haft samninginn um grísinn. Guðmundur Marteinsson hafi

síðan beðið sig afsökunar á þessu. Guðmundur Marteinnsson, sem hafði starfað hjá Bónus frá 1992 og síðan sem framkvæmdastjóri frá 1998, kom fyrir dóminn sem vitni. Hann kvaðst annast daglegan rekstur og stefnandi hafi annast auglýsingagerð og markaðsmál. Honum var sýnt umrætt samkomulag. Hann var inntur eftir því hvort honum hefði verið gerð grein fyrir þessu samkomulagi þegar hann tók við starfi framkvæmdastjóra 1998. Vitnið kvað sér aldrei hafa verið gerð grein fyrir þessu samkomulagi. Varðandi andmælamál nr. 18/2001 þá kvaðst hann þegar það kom upp hafa spurt Jóhannes Jónsson að því hvort eitthvert samkomulag væri við stefnanda varðandi þetta og hann hafi sagt að ekki væri um neitt samkomulag við stefnanda að ræða. Vitnið kvað frumrit þessa skjals ekki hafa verið í vörslum Bónuss og stefnandi hafi ekki beðið sig um að afhenda sér það áður en stefnandi setti fram kröfur við Arion banka hf. Finnur Árnason, forstjóri stefnda, gaf aðilaskýrslu við aðalmeðferð málsins. Hann kvaðst hafa verið ráðinn framkvæmdastjóri stefnda árið 2005. Hann kvaðst ekkert hafa komið að rekstri Bónuss fyrr en frá árinu 2005. Aðspurður kvað hann sér ekki hafa verið gerð grein fyrir tilvist samkomulags við stefnanda sem lagt var fyrir hann og að hann viti ekki til þess að frumrit af því hafi verið varðveitt hjá stefnda. Þá kvað hann stefnanda aldrei hafa gert kröfu á hendur stefnda á grundvelli samkomulagsins um að henni yrði afhentur eignarréttur að vörumerkjum Bónuss áður en hún gerði kröfu á hendur Arion banka hf. 12. janúar 2010. Þá hafi stjórn stefnda aldrei viðurkennt að stefnandi ætti rétt samkvæmt umræddu skjali. Óskar Magnússon, sem var stjórnarformaður Baugs hf. við hlutafjárútbod í desember árið 2000, lögmaður Hagkaups og síðan forstjóri frá 1993, kom sem vitni fyrir dóminn og kvaðst ekki hafa séð umrætt samkomulag, dags. 23. desember 1989, fyrr en honum var sýnt það við aðalmeðferð málsins. Þá kvaðst hann ekki muna eftir því að það hefði nokkurn tíma verið rætt að hægt væri að afturkalla vörumerki Bónuss.

Í aðilaskýrslu sinni við aðalmeðferð kvaðst stefnandi ekki hafa gert sér grein fyrir því að Jón Ásgeir og Jóhannes Jónsson hefðu misst meirihluta sinn í Bónus fyrr en hún hafi lesið um það í blöðunum að Arion banki hf. hefði tekið yfir Bónus. Hún hafi fram að þeim tíma talið Bónusfjölskylduna ráða Bónus. Stefnandi byggir á því í greinargerð að Bónusfjölskyldan hafi misst yferráð sín í Baugi Group við gjaldþrot félagsins þann 4. febrúar 2009, en tryggt sér yferráð í Högum í gegnum 1998 ehf., sem hafi átt 95,7% hlutafjár. Stefnandi byggir á því í greinargerð að áður en Arion banki hf. yfirtók 1998 hafi þeir vitað af samkomulaginu frá 23. desember 1991 og vísar í því sambandi til dskj. 23, hluta samkomulags Arion banka hf. og Jóns Ásgeirs og Jóhannesar Jónssonar, dags. 31. október 2009. Einnig liggja fyrir í málinu vottfest yfirlýsing Jóns Ásgeir, dags. 27. júlí 2010, um að hann hafi verið búinn að tilkynna Sigurjóni Pálssyni, þáverandi starfsmanni Arion banka hf., um tilvist samkomulagsins. Þá vísar stefnandi einnig til athugasemda Halldórs Bjarka Lúðvígssonar, starfsmanns Arion banka hf., sem hann sendi til Jóns Ásgeirs og lögmanna þann 26. ágúst 2010.

Í bréfi, dags. 1. október 2010, frá lögmanni stefnda, sem var svar við bréfi lögmanns stefnanda frá 28. september 2010, er tekið fram að vörumerkið Bónus sem sé í eigu stefnda, sé skráð og um notkun þess gildi l. nr. 45/1997. Þá hafi stefnandi unað niðurstöðu Einkaleyfastofu í andmælamáli nr. 1132/1999 um að stefnandi hafi ekki lagt fram nægjanleg gögn sem sýndu fram á betri rétt hans til merkisins. Stefnandi byggir hins vegar á því að í nefndu bréfi hafi stefndi ekki mótmælt því að stefnandi væri eigandi teikningarinnar af bónusgrísnum. Þá byggir stefnandi á því að réttur hennar til svonefnds bónusgríss njóti réttarverndar

samkvæmt 1. gr. höfundalaga nr. 73/1972. Því er mótmælt af hálfu stefnda sem byggir á því að um sé að ræða vörumerki sem stefndi sé eigandi að og sé sérstakt auðkenni fyrir vöru eða þjónustu í atvinnustarfsemi stefnda og njóti verndar samkvæmt lögum um vörumerki. Stefnandi byggir á því í andmælum vegna skráningar vörumerkis nr. 1132/1999 að um vörumerki sé að ræða. Í samningi stefnanda, dags. 23. desember 1991 við þáverandi eigendur Bónuss, er gengið út frá því að um vörumerki sé að ræða þó tekið sé fram í 7. gr. að samningurinn gangi frammar skráningu Bónuss á einkaleyfi vegna gríssins eða öðru tengdu Bónus. Þá segir einnig í bréfi Sögu Ýrr Jónsdóttur lögfræðings, dags. 1. febrúar 2010, til starfsmanna Arion banka hf., að samningurinn tryggði stefnanda rétt vegna vörumerkis Bónuss. Ekki verður því fallist á það að réttur stefnanda skv. samningnum frá 23. desember 1991 njóti réttarverndar á grundvelli höfundalaga nr. 73/1972.

Í máli þessu er óumdeilt að stefnandi hafi teiknað bónusgrísinn fyrir Bónus en því mótmælt af hálfu stefnda að stefnandi sé eigandi vörumerkisins og að það sé henni frjálst til ráðstöfunar. Liggur því fyrir að taka afstöðu til þess hvort réttur stefnanda skv. samkomulaginu frá 23. desember 1991 sé niður fallinn sakir tómlætis stefnanda eins og stefndi byggir sýknukröfu sína á.

Stefnandi bar við skýrslugjöf við aðalmeðferð að hún hefði annast skráningu vörumerkja fyrir Jón Ásgeir og Jóhannes Jónsson, en ekki á sitt nafn heldur Bónuss. Stefnandi andmælti hins vegar skráningu vörumerkis nr. 1132/1999 með bréfi 18. janúar 2000 á þeim grundvelli að skráningin hefði verið ákveðin af Guðmundi Marteinsyni, núverandi framkvæmdastjóra Bónuss, vegna ókunnugleika um samkomulag stefnanda við fyrrum framkvæmdastjóra og eiganda Bónuss um að öll merki sem stefnandi teiknaði fyrir Bónus væru henni sjálfri til skemmtunar og notkunar, enda engin greiðsla þegin fyrir vinnu við þau eða hugmyndir. Hún hefði engan hug á að skrá þetta merki sem sína eign, enda sjálfsagt að merki þetta yrði í friði ásamt öðrum aukamerkjum þar sem þau hafa verið í friði. Bónusgrísinn sé enda sjálfur skráður og verndi sú skráning merkið fyrir notkun óviðkomandi aðila á því.

Engar athugasemdir bárust frá Bónus vegna málsins. Niðurstaða Einkaleyfastofu var sú að stefnandi hefði ekki lagt fram nægjanleg gögn sem sýndu fram á betri rétt hans til merkisins og því skyldi skráning nr. 1132/1999, Bónus (orð- og myndmerki) halda gildi sínu. Þá ætti umsækjandi á skrá merki mjög svipað vörumerkjaskráningu nr. 1132/1999, í svipaðri stílfærslu. Fyrir liggur framburður vitnisins Guðmundar Marteinssonar um að hann hafi rætt þetta mál við Jóhannes Jónsson og hann sagt sér að ekkert samkomulag væri fyrir hendi við stefnanda varðandi þetta. Staðfesti Guðmundur ekki framburð stefnanda að öðru leyti varðandi mál þetta.

Yfirlýsingu Jóns Ásgeirs Jóhannessonar frá 27. júlí 2010, um að hann hafi tilkynnt Sigurjóni Pálssyni þáverandi starfsmanni Arion banka hf. um tilvist umrædds samkomulags, er mótmælt af hálfu stefnda. Skjalið er óstaðfest utanréttar skjal og stefnandi leiddi ekki votta sem fram koma á skjalinu fyrir dóm til að staðfesta vottun sína á skjalinu. Sigurjón Pálsson, framkvæmdastjóri Arion banka hf., sem var á árunum 2009-2010 starfsmaður í fyrirtækjalausnum Arion banka hf., hafnaði því í vitnaskýrslu sinni við aðalmeðferð að yfirlýsing Jóns Ásgeirs ætti við rök að styðjast.

Varðandi tilvísun stefnanda til dómskjala nr. 23 og 26 þá gaf Halldór B. Lúðvígsson, framkvæmdastjóri fjárfestingasviðs Arion banka hf., vitnaskýrslu við aðalmeðferð málsins. Hann kvaðst árið 2009-2010 hafa verið fyrirvarsmaður úrlausnarformis Arion banka hf. og kvaðst hafa sent tölvupóstinn á dskj. 26 sem honum var sýndur. Hann hafi þá verið að semja við Jón Ásgeir Jóhannesson um yfirtöku á hlut þeirra feðga í Högum hf. og samningar varðað SMS í Færeyjum og vörumerkjanotkun Bónuss þar, en á þessum tíma hafi Hagar hf. átt vörumerkið. Þegar talað væri um eiganda vörumerkisins í póstinum væri átt við Hagar hf. Hann hafi sent tölvupóst á dskj. 23, sem hafi verið drög úr samningi við Kaupþing. Samkvæmt því sem rakið hefur verið verður ekki fallist á að dómskjöl 23 og 26 renni stoðum undir þá fullyrðingu stefnanda að þarna sé verið að vísa til stefnanda sem eiganda vörumerkja stefnda.

Telja verður eðlilegt að stefnandi legði fram umrætt samkomulag frá 23. desember 1989 til þess að sýna fram á betri rétt sinn er hún mótmælti skráningu vörumerkis 1132/1999, en það kaus stefnandi ekki að gera og leitaði heldur ekki atbeina dómstóla til að tryggja rétt sinn. Ekki verður litið öðru vísi á en að stefnanda hefði mátt vera ljóst að nauðsynlegt hefði verið að gera ráðstafanir til þess að tryggja rétt sinn samkvæmt samkomulaginu, enda vissi hún frá fyrstu hendi um skráningar vörumerkja Bónuss þar sem hún hefur borið um að hafa annast þrjár slíkar vörumerkjaskráningar á árinu 1989. Þá liggur fyrir að stefnandi vann mjög náið með forráðamönnum Bónuss í nærfellt 18 ár og á þeim tíma urðu miklar breytingar á eignarhaldi stefnda og Bónuss. Mörg aðilaskipti urðu að Bónus allt frá árinu 1992 og eðlilegt hefði verið að stefnandi tryggði rétt sinn þannig að vörumerkjaréttindi félagsins fylgdu ekki með án fyrirvara um rétt stefnanda.

Full ástæða var því til þess fyrir stefnanda að hefjast handa um að tryggja lögmæti krafna sinna fyrir dómstólum eftir að ákvörðun Einkaleyfastofu í andmælamáli nr. 18/2001 lá fyrir þann 10. ágúst 2001, en það gerði stefnandi ekki. Stefndi hefur hins vegar ávallt byggt á því að hann væri eigandi vörumerkja Bónuss og þau væru honum til frjálsrar ráðstöfunar. Ekki hefur verið sýnt fram á að stefnandi hafi gert reka að því að sýna fram á rétt sinn samkvæmt umræddu samkomulagi fyrr en þann 12. janúar 2010 að starfsmönnum Arion banka hf., sem tekið hafði yfir 1998 ehf. og var þar með eigandi Bónuss, hafi verið tilkynnt um tilvist samkomulagsins frá 23. desember 1989. Þá sendi dóttir stefnanda, Saga Ýrr Jónsdóttir lögfræðingur, tölvupóst á tvo starfsmenn Arion banka hf., þá Sigurjón Pálsson og Regin Mogensen, ásamt afriti af nefndu samkomulagi. Því var síðan fylgt eftir með ábyrðarbréfi dags. 1. febrúar 2010 þar sem boðað var lögbann á notkun Bónuss á vörumerkinu og/eða stefnu á hendur bankanum til efnda á samningnum. Starfsmenn Arion banka hf., Sigurjón Pálsson og Birkir Jóhannsson, staðfestu í vitnaskýrslu sinni fyrir dómi undirritun sína á dómskjál 46, varðandi sáttafund með stefnanda og þáverandi lögmanni hennar, en fundinn sat jafnframt lögmaður Hagar hf. Þeir kváðust hvorugur hafa rétt til að skuldbinda Hagar hf. og um hafi verið að ræða fund til að hlusta á sjónarmið stefnanda, en stefnandi hafi verið með óraunhæfar hugmyndir. Þá hafi ekki verið fallist á rétt stefnanda. Með bréfi lögmanns stefnanda, dags. 28. september 2010, til stjórnarformanns stefnda og bankastjóra Arion banka hf., var síðan tilkynnt um afturköllun á leyfi Bónuss til að nota myndverkið

Þegar stefnandi hófst handa um að sækja rétt sinn samkvæmt umræddu samkomulagi voru liðin níu ár frá því að niðurstaða Einkaleyfastofu lá fyrir þann 10. ágúst 2001. Þykir stefnandi því hafa glatað rétti sínum samkvæmt framangreindum samningi vegna tómlætis.

Samkvæmt því sem rakið hefur verið ber að sýkna stefnda af kröfum stefnanda vegna tómlætis stefnanda.

Eftir atvikum þykir rétt að málskostnaður falli niður.

Þórður Clausen Þórðarson héraðsdómari kveður upp dóminn.

Dómsorð:

Stefndi, Hagar hf., er sýkn af kröfum stefnanda Edithar Randy Ásgeirsdóttur.

Málskostnaður fellur niður.

Þórður Clausen Þórðarson