



Einkaleyfastofan

Lindargötu 9 — 150 Reykjavík — Sími 609450

Ragnar Aðalsteinsson, hrl.
Borgartúni 24
105 Reykjavík

Tilv. vor
Our ref.

Dags.
Date

430-88/872

15.8.1991

MÁL:

Andmæli Faktor Company, f.h. Empresa Cubana del Tabaco.

gegn

skráningu vörumerkisins DAVIDOFF (stílfært orðmerki), samkvæmt umsókn nr. 872/1988 frá G. H. Sigurgeirssyni, í nafni Davidoff et Cie, 2 Rue de Rive CH-1200 Genf, Sviss.

ÁKVÖRÐUN VÖRUMERKJASKRÁRRITARA

Málsatvik:

Þann 1. nóvember 1988 tilkynnti G. H. Sigurgeirsson vörumerkið DAVIDOFF til skráningar í nafni Davidoff et Cie, 2 Rue de Rive, CH-1204 Genf, Sviss. Óskað var skráningar fyrir vörur í 34. flokki. Vörumerkið DAVIDOFF var birt í Vörumerkjatíðindum þann 9. janúar 1989.

Með bréfi dags. 8. mars 1989 andmælti Faktor Company skráningu vörumerkisins í nafni Empresa Cubana del Tabaco. Greinargerð andmælanda barst ráðuneytinu þann 28. apríl 1989. Andmælin byggjast á samningi aðila frá 1983 þess efnis að tilkynnandi viðurkennir andmælanda sem löglegan einkaeiganda merkisins.

Í ágúst 1989 tók Ragnar Aðalsteinsson, hrl. að sér að verja hagsmuni tilkynnanda í máli þessu. Þann 31. maí 1990 barst ráðuneytinu greinargerð tilkynnanda. Í greinargerðinni er bent á að tilkynnandi eigi þegar skráð vörumerkið DAVIDOFF nr. 541/1985 fyrir vörur í 3. flokki. Það er álit tilkynnanda að vörumerkjaskrárritari sé ekki bær um að kveða upp úrskurð um samningssam-

Einkaleyfastofan

band aðila. Ennfremur álitur tilkynnandi að andmælin verði að eiga sér stoð í einhverju því tilviki sem talið er í 14. gr. laga nr. 47/1968 um vörumerki.

Andmælandi lagði fram frekari rökstuðning í málinu 2. ágúst 1990. Þar kemur fram að andmælandi álitur vörumerkjaskráningu nr. 541/1985 algerlega óviðkomandi þessu andmælamáli, þar sem hún sé fyrir aðrar vörur. Andmælandi telur að það sé einungis á valdi vörumerkjaskrárritara að ákveða hvort hann sé bær til að fjalla um samningsskyldur. Andmælandi greinir frá ákvæðum samnings aðila og ítrekar að samkvæmt samningnum sé Cubatabaco eigandi vörumerkisins DAVIDOFF.

Þann 16. október 1990 barst síðari greinargerð tilkynnanda. Þar ítrekaði tilkynnandi það sjónarmið að hann telji vörumerkjaskrárritara ekki bærán til að fjalla um gildi samnings þess sem andmælandi byggir kröfur sínar á. Tilkynnandi bendir á að andmælandi hafi ekki stofnað til vörumerkjarettar héraendis og njóti því ekki verndar 14. gr. laga nr. 47/1968 um vörumerki né annarra laga.

NIÐURSTAÐA:

Andmælin eru borin fram innan tilskilins frests og eru því lögmæt.

Andmælt er skráningu merkisins DAVIDOFF fyrir vörur í 34. flokki skv. umsókn nr. 872/1988.

Andmælin eru byggð á samningi er gerður var milli aðila þessa máls. Ágreiningur er á milli aðila um gildi samnings þessa, en slíkt er ekki skráningaryfirvalda að skera úr um.

Andmælandi á ekki skráð vörumerki hér á landi, né hefur hann lagt hér inn umsókn um skráningu á vörumerki er ruglingshættu getur valdið. Grundvöllur andmælanna er ekki notkun merkisins héraendis, sbr. 3. mgr. 3. gr. vörumerkjalaga.

Telja verður að lagagrundvöll skorti fyrir skráningaryfirvöld til að hafna skráningu vörumerkisins DAVIDOFF skv. umsókn nr. 872/1988.

ÞVÍ ÁKVARÐAST:

Skráning vörumerkisins DAVIDOFF samkvæmt umsókn nr. 872/1988 er heimiluð.

Ásta Valdimarsdóttir, lögfr.

Afrit sent;
Faktor Company

Einkaleyfastofan

Pósthólf 678
121 Reykjavík