

**Ákvörðun Hugverkastofunnar
í niðurfellingarmáli
nr. 4/2023
2. nóvember 2023**



Þann 27. maí 2014 lagði Paddys ehf. inn umsókn um skráningu vörumerkisins (orð- og myndmerki)¹ nr. V0093054 (áður 1385/2014).² Sótt var um skráningu fyrir þjónustu í flokkum 41 og 43. Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum³ þann 15. desember 2014.

Núverandi eigandi merkisins er Ármann Ólafur Helgason og kom Lögsaga lögmannsstofa fram fyrir hans hönd í málinu.

Með erindi, dags. 3. febrúar 2021, barst krafa frá Björgvini Ívari Baldurssyni um að skráning merkisins yrði felld niður á grundvelli a. og b. liða 1. mgr. 28. gr. c. laga nr. 45/1997 um vörumerki (vml). Beiðnin byggði annars vegar á því að merkið hefði ekki verið notað hér á landi í samræmi við 25. gr. vml. um rúmlega sex ára skeið og hins vegar á því að orðin í merkinu hefðu almenna merkingu.

Meðan á meðferð málsins stóð lögðu málsaðilar inn tvö erindi hvor en auk þess frestaði Hugverkastofan málsmeðferð í tvígang á grundvelli 2. mgr. 42. gr. reglugerðar nr. 850/2020 um umsóknir og skráningu vörumerkja o.fl. (rgl.) þar sem mál vegna merkisins voru rekin fyrir Héraðsdómi Reykjaness, sbr. mál nr. E-88/2021 og E-2132/2021.

Með erindi Hugverkastofunnar, dags. 27. apríl 2023, var aðilum tilkynnt að gagnaöflun væri lokið og að málið yrði tekið til áframhaldandi meðferðar.⁴

Niðurstaða

Hver sem er getur farið fram á niðurfellingu skráningar, sbr. 2. mgr. 28. gr. c. vml. Slík beiðni skal vera skrifleg og rökstudd og henni fylgja tilskilið gjald, sbr. 1. mgr. 28. gr. d. vml. Beiðnin skal enn fremur uppfylla þær kröfur sem fram koma í VIII. kafla reglugerðar um umsóknir og skráningu vörumerkja.

¹ Orðin í merkinu eru: PADDYS IRISH PUB KEFLAVÍK.

² Með birtingu í 1. tbl. Hugverkatíðinda 2021 voru ný, einkvæn númer tekin upp í stað umsókna- og skráningarnúmera áður.

³ Nú Hugverkatíðindi, sbr. 21. gr. laga um vörumerki með þeim breytingum sem urðu á ákvæðinu með 17. gr. laga nr. 71/2020 um breytingu á lögum um vörumerki nr. 45/1997.

⁴ Greinargerðir málsaðila fylgja ákvörðun við birtingu á www.hugverk.is. Sé um að ræða fylgiskjöl með greinargerðum málsaðila er unnt að fá aðgang að þeim í samræmi við upplýsingalög nr. 140/2012.



Samkvæmt 1. mgr. 28. gr. c. vml. er unnt að fella niður skráningu, í heild eða hluta, ef merki:

- a. hefur ekki verið notað hér á landi í samræmi við 25. gr. innan fimm ára frá því að skráningarferli lauk fyrir þær vörur eða þjónustu sem það er skráð fyrir eða hefur ekki verið notað í fimm ár samfellt, nema gildar ástæður séu fyrir því að það hefur ekki verið notað,
- b. hefur vegna athafna eða athafnaleysis eiganda þess öðlast almenna merkingu fyrir vöru eða þjónustu á því sviði sem skráning tekur til,
- c. er notað af eiganda þess eða með samþykki hans með þeim hætti að villt getur um fyrir almenningi, m.a. að því er varðar eiginleika, gæði eða landfræðilegan uppruna vöru eða þjónustu.



Þar sem merkið var skráð í gildistíð eldri ákvæða laganna þarf að líta til 39. gr. laga nr. 71/2020 um lagaskil. Í ákvæðinu kemur fram að einungis sé mögulegt að fá vörumerki, félagamerki eða ábyrgðar- og gæðamerki, sem skráð voru fyrir gildistöku laganna, felld niður eða takmörkuð, t.d. í niðurfellingarmáli, hafi slík niðurstaða verið möguleg á grundvelli eldri lagaákvæða. Krafa um niðurfellingu í því máli sem hér er til meðferðar byggir á því að merkið hafi ekki verið notað hér á landi frá þeim tíma sem það var skráð, sbr. 25. gr. vml. og auk þess öðlast almenna merkingu. Málsmeðferð til niðurfellingar skráningar á þeim grundvelli var einnig möguleg fyrir breytingar þær sem urðu með lögum nr. 71/2020, sbr. áður 30. gr. a. vml., sbr. 2. mgr. 28. gr. laganna.

Notkunarleysi

Samkvæmt 1. mgr. 25. gr. vml. er unnt að fella skráningu úr gildi með dómi eða ákvörðun Hugverkastofunnar, sbr. 28. gr. c. vml., hafi eigandi að skráðu vörumerki ekki, innan fimm ára frá því að skráningarferli lauk, hafið raunverulega notkun vörumerkis hér á landi fyrir þá vöru eða þjónustu sem það er skráð fyrir eða hafi slík notkun fallið niður í fimm ár nema gildar ástæður séu fyrir því að notkun á vörumerkinu hafi ekki átt sér stað. Tilgangur 1. mgr. 25. gr. vml. er m.a. sá að koma í veg fyrir að skráður réttihafi að vörumerki, sem ekki notar það í tengslum við raunverulega markaðssetningu vöru eða þjónustu, geti án takmörkunar haldið þeim rétti sínum. Í dómi Hæstaréttar frá 6. maí 2009 í máli nr. 437/2008 varðandi vörumerkið ICEAVIA kemur fram að eigandi merkis beri sönnunarbyrðina fyrir því að hann hafi notað vörumerki sitt með þeim hætti sem áskilið er.

Skráning merkisins hefur verið í gildi hér á landi frá árinu 2014 og því ljóst að meira en fimm ár eru liðin frá því skráningarferli merkisins lauk. Eiganda merkisins ber því að sýna fram á raunverulega notkun þess frá 1. desember 2019 fram til 3. febrúar 2021 fyrir *skemmtistarfsemi* og *menningarstarfsemi* í flokki 41 og *veitingaþjónustu* í flokki 43.

Þrátt fyrir að eigandi hafi haldið því fram að merkið hafi verið í fullri notkun við rekstur veitingastaðar í Keflavík voru engin gögn lögð fram þeirri fullyrðingu til stuðnings, hvorki við málsmeðferð hjá Hugverkastofunni né fyrir dómi, sbr. mál nr. E-2132/2021.⁵ Þegar fram kemur krafa um niðurfellingu merkis á grundvelli notkunarleysis er það eiganda merkis að sanna að notkun merkis hafi átt sér stað, sbr. það sem fyrr segir og þar sem engin gögn í málinu sýna fram á notkun þess ber hann sjálfur hallann af skorti á sönnun hvað notkun merkisins varðar. Nær krafan á þessum grundvelli því fram að ganga.

⁵ Í niðurstöðu í máli E-2132/2021 er tekið fram: „Þá liggur ekkert fyrir um það í málinu að stefnandi [hér: eigandi] stundi sem stendur atvinnustarfsemi á sama vettvangi og stefndi [hér: beiðandi]...“.




Merkið hafi öðlast almenna merkingu

Samkvæmt b. lið 1. mgr. 28. gr. c. vml. er unnt að fella skráningu merkis niður ef það hefur vegna athafna eða athafnaleysis eiganda þess öðlast almenna merkingu fyrir vöru eða þjónustu á því sviði sem skráning tekur til. Beiðandi heldur því fram að merkið hafi öðlast almenna merkingu enda beri fjöldi öldurhúsa um allan heim heitið *Paddy's Irish Pub* eða sambærilegt heiti. Listi yfir heiti og staðsetningar alls 46 slíkra húsa fylgdu kröfu beiðanda.

Þrátt fyrir að umrætt heiti eða sambærileg heiti virðast vera notuð víða um heim yfir *öldurhús* þá er vörumerkjarétturinn landsbundinn og verður því almennt að skoða hvort merki hafi öðlast almenna merkingu út frá stöðu á íslenskum markaði. Þá verður enn fremur að meta merki út frá heildarmynd þess og fyrirmælum í ákvæði 1. mgr. 15. gr. vml. um að vernd merkis nái ekki til þeirra hluta þess sem ekki er hægt að skrá eina og sér.

Ákvæði b. liðar 1. mgr. 28. gr. c. vml. er skýrt um það að niðurfelling nái aðeins fram að ganga ef merki hefur *vegna athafna eða athafnaleysis eiganda þess* öðlast almenna merkingu. Engin gögn hafa verið lögð fram sem renna stoðum undir það að eigandi hafi með einhverjum hætti stuðlað að því að merkið hafi öðlast almenna merkingu. Þá er merkið sem um ræðir orð- og myndmerki og því er það heildarmynd þess sem nýtur verndar en ekki endilega einstakir orðhlutar þess. Nær krafan á þessum grundvelli því ekki fram að ganga.




Beiðni um að skráning vörumerkisins  nr. V0093054 verði felld niður á grundvelli notkunarleysis, sbr. a. lið 1. mgr. 28. gr. c. vml., er því tekin til greina og miðast réttaráhrif ákvörðunarinnar við dagsetningu beiðinnar, þ.e. 3. febrúar 2021, sbr. 2. mgr. 28. gr. e. vml.

Merkið verður afmáð úr vörumerkjaskrá í samræmi við niðurstöðu þegar endanleg úrlausn áfrýjunarnefndar eða dómstóla liggur fyrir, ef við á, sbr. 3. mgr. 44. gr. rgl.

Ákvörðunarorð



Skráning merkisins  (orð- og myndmerki) nr. V0093054 skal felld úr gildi frá 3. febrúar 2021.

f.h. Hugverkastofunnar

Margrét Hjálmarsdóttir
Yfirlögfræðingur

Vakin er athygli á því að skv. 1. mgr. 63. gr. laga um vörumerki geta aðilar máls áfrýjað ákvörðun Hugverkastofunnar innan **tveggja mánaða frá dagsetningu ákvörðunarinnar** til áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar. Áfrýjunargjald samkvæmt gildandi reglugerð um gjöld fyrir einkaleyfi, vörumerki og hönnun greiðist háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðuneyti við áfrýjun. Vinnist mál hjá áfrýjunarnefnd er hluti áfrýjunargjalds endurgreitt.

✉ Krafa um niðurfellingu vörumerkis V0093054

Búið til	4.2.2021 10:06:25
Höfundur	Mary Björk Þorsteinsdóttir
Móttekið dags.	3.2.2021 18:11:03
Tilheyrir	📁 202102-1011 - V0093054

Efni

Krafa um niðurfellingu vörumerkis V0093054

Upplýsingar

Vinnsla

Móttekið dags.	3.2.2021 18:11:03	Staða	Imported
Eigandi		Tímamörk	
Skjalalykill	4.4 Niðurfelling		
Lykilorð			

Þátttakendur

Frá	Björgvin Ívar Baldursson (bjorgvin@geimsteinn.is)
Til	hugverk@hugverk.is

Innihald

Ég, Björgvin Ívar Baldursson, kt. [REDACTED] með lögheimili að [REDACTED], 230 Reykjanesbæ, fer hér með fram á niðurfellingu orð- og myndmerkisins Paddys Irish Pub Keflavík. Númer merkis er V0093054 og skráð í flokkunum:

41 Skemmtistarfsemi, menningarstarfsemi.

43 Veitingaþjónusta.

Merkið sem var skráð 01.12.2014 hefur síðan þá ekki verið notað af eiganda merkisins eða í rúm 6 ár og þess vegna er farið fram á niðurfellingu merkisins í samræmi við 25. gr. vml.

Einnig telur undirritaður að merkið hafi öðlast almenna merkingu enda ótal margir barir um allan heim sem bera nafnið "Paddy's Irish Pub" eða eitthvað því líkt. Sbr:

1. Paddy's Irish Pub - Sögusviðið í It's always sunny in Philadelphia þáttunum frá 2005
2. Paddy's Irish Pub - 100 Rue Charlemagne, Braselton, Georgia 30517, USA
3. Paddy's Irish Pub - 50 WEST STREET, BAR HARBOR, ME 04609 USA
4. Paddy's Irish Pub - 124 Triunfo St, Plaza de Armas, Cusco, Peru
5. Paddy's Irish Pub - 210 West Liberty Street, Charles Town, WV 25414, USA
6. Father Paddy's Irish Pub - 435 Main St, Woodland, CA, 95695, USA
7. Paddy's Irish Pub - Kurtuluş, 64002. Sk. No:13, 01130 Seyhan/Adana, Turkey

8. Paddy's Irish Pub - 8 Macrossan St, Port Douglas, Queensland 4877 Australia
9. Paddy's Irish Pub - 60 West Quay, Napier, New Zealand
10. Paddy's Irish Pub - 239 E Broadway, Hopewell, VA 23860, United States
11. Paddy's Irish Pub - 25 Pfarrstraße, 70182 Stuttgart, Germany
12. Paddy's Irish Pub - Derekh Yotam 1, Eilat, Israel
13. Paddy's Irish Pub - Carrer del Maià, 7, AD200 Pas de la Casa, Andorra
14. Paddy's Irish Pub - Kalendegatan 7, Malmö, Sverige
15. Paddy's Irish Pub - 3208 Latta Rd, Rochester NY, 14612, USA
16. Paddy's Irish Pub - 1060 Wilbraham Rd Springfield, MA, USA
17. Paddy's Irish Pub - Weinerstraße 1, 48607 Ochtrup, Germany
18. Paddy's Irish Pub - 110 Elm St, Westfield, MA, 01085, USA
19. Paddy's Irish Pub - 953 S Main St, Centerville, OH 45458, USA
20. Paddy's Irish Pub - (Mickey's Irish Pub)109 Welch Ave, Ames, IA 50014, USA
21. Paddy's Irish Pub - 90/79-80 Anuwat Road | 90/79-80 ถนนอนุวรรตน์, Buriram, Thailand
22. Paddy's Irish Pub - Lesnaya St., 1/2, Moscow 127055 Russia
23. Paddy's Irish Pub - 89048, Pahrump NV, 1700 Pahrump Valley Blvd, USA
24. Paddy's Irish Pub - 97 Cua Dai, Hoi An, Vietnam
25. Paddy's Irish Bar - CC Atlantico, 35660 Corralejo, La Oliva, Fuerteventura, Spain
26. Paddy's Irish Tavern - Calle Concha Espina, 69, 28016 Madrid, Spain
27. Paddy's Pub - Jalan Legian No.166, Kuta, Badung, Bali, Indonesia
28. Paddy's Pub - Calle Santa Escolástica 15, Granada, Spain
29. Paddy's Pub - Meerlaan 70, 9620 Zottegem, Belgium

30. Paddy's Pub - Sköldvägen 22, 191 47 Sollentuna, Sweden
31. Paddy's Pub - 42 Aberdeen Street, Kentville, Nova Scotia B4N 2N1, Canada
33. Paddy's Pub - 75 Owego Street, Cortland, NY 13045, USA
34. Paddy's Pub Old City - 228 Race Street, Philadelphia, PA, USA
35. Paddy O'sheas - 28 Dongzhimenwai Dajie, Chaoyang District, Beijing, China
36. Paddy O'Briens Old Irish Pub, Merkurstrasse 25, 8400 Winterthur, Switzerland
37. Paddy O'Ryan Irish Pub - Tweebaksmarkt 49, 8911 KW Leeuwarden, Netherlands
38. Paddy Coughlin Irish Pub - 14 East Sherman Avenue, Fort Atkinson, WI 53538, USA
39. Paddy's Sheeben Irish Pub - Austrasse, Ellmau, Austria
40. Paddy Coyne's Irish Pub - 700 Bellevue Way NE Suite 100 Bellevue, WA 98004, USA
41. Paddy's Pit Irish Pub - Bahnhofplatz 5-7, 28195 Bremen | Germany
42. Paddy Murphy's Irish Pub - 15 Rodezand, 3011AM, Rotterdam, Netherlands
43. Paddy's Pub - 66 Broadway, Hornell, NY 14843, USA
44. Paddy's Bar - Schauenburgerstraße 40, 20095 Hamburg, Germany
45. Paddy Whelan's - SIA "Īru klubs", Grecinieku Street 4, Old Riga, Latvia
46. Paddy's Beach Bar - Oasis Local 24, 35100 Maspalomas, Las Palmas, Spain

Bestu kveðjur,

Björgvin Ívar Baldursson



L Ö G S A G A

Hugverkastofan
Engjateigi 3
105 Reykjavík.

Kópavogi 23. apríl 2021

Efni: Beiðni um að skráning merkisins Paddys Irish Pub Keflavík nr. V0093054 verði felld niður, tilvísun 202102-1101. Eigandi Ármann Ólafur Helgason.

Með vísan til bréfs Hugverkastofunnar til umbjóðanda míns Ármanns Ólafs Helgasonar, kt. [REDACTED], Dalshraun 13, 220 Hafnarfirði, dags. 24.mars 2021, þá hefur umbjóðandi minn falið mér undirrituðum lögmanni að koma fram fyrir hans hönd og gæta hagsmuna hans í þessu máli.

Með vísan til bréfs Hugverkastofunnar til umbjóðanda míns, dags. 24.mars 2021, þar sem fram kemur að Hugverkastofunni hafi borist beiðni um að skráning vörumerkisins Paddys Irish Pub Keflavík, nr. V0093054, verði felld niður á grundvelli 28. gr. c. laga um vörumerki nr. 45/1997 (vml), að beiðni Björgins Ívars Baldurssonar, Heiðargerði 4, 230 Reykjanesbæ. Er umbjóðanda mínum veittur frestur til 24. maí 2021 til að leggja fram athugasemdir vegna beiðninnar á grundvelli 4. mgr. 28.gr. d. vml. sbr. 1. mgr. 41. gr. reglugerðar nr. 850/2020, um umsóknir og skráningu vörumerkja, félagamerkja og ábyrgðar- og gæðamerkja.

Í beiðni, Björgvins Ívars Baldurssonar, kt. [REDACTED], [REDACTED], 230 Reykjanesbæ, er þess krafist að vörumerki V0093054 verði felld niður á grundvelli eftirfarandi ástæðna;

1. Niðurfelling á grundvelli 25. gr. vml. þar sem umbjóðandi minn hefur ekki notað vörumerkið í rúm 6 ár, eða frá 1.12.2014 að telja.
2. Að vörumerkið hafi öðlast almenna merkingu hér á landi á þeim grunni að fjöldamargir barir um víða vöröld beri nafnið Paddy's Irish Pub eða eitthvað því líkt, og eru nokkur dæmi rekin.

Umbjóðandi minn andmælir beiðni Björgvins Ívars Baldurssonar harðlega og telur beiðnina byggja á röngum forsendum. Til einföldunar er andmælum umbjóðanda míns skipt niður í 2 liði með sama hætti og beiðni beiðanda er sett fram.

1. Notkunarleysi á grundvelli 25. gr. vml, þar sem umbjóðandi minn hefur ekki notað vörumerkið í rúm 6 ár.

Sótt var um skráningu á vörumerkinu Paddys Irish Pub Keflavík þann 27.05.2014 og var vörumerkið skráð þann 1.12.2014. Umbjóðanda minn er löglega skráður eigandi að vörumerki V0093054 frá árinu 2017 að telja samkvæmt upplýsingum frá Hugverkastofunni. Beiðandi um niðurfellingu á vörumerkinu, Björgvin Ívar Baldursson, reyndi þegar á árinu 2014 að fá skráð umrætt vörumerki sbr. sbr. umsóknarnr. 3289/2014, frá 26.11.2014. En umsókn beiðanda um skráningu á vörumerkinu á sínu nafni var hafnað á þeim tíma.

Beiðandi er forráðamaður og einn eigenda að einkahlutafélaginu Fagriblakur frá Keflavík ehf., kt. 661114-1180, Heiðargarði 4, 230 Reykjanesbæ, sem hefur rakið öldurhús undir nafni Paddys Irish Pub Keflavík frá áramótum 2014/2015 í Reykjanesbæ. Beiðandi hefur hamlað umbjóðanda mínum frá því að nota vörumerkið V0093054 með ólögmetri háttsemi. Í dag er rekið dómsmál fyrir héraðsdómi Reykjanes á hendur Fagriblakur frá Keflavík þar sem umbjóðandi minn er að krefjast réttar síns fyrir ólögmetra notkun

á vörumerki hans. Þegar af þeirri ástæðu og á grundvelli 2. mls. 5. Mgr. 28. gr. d. vml sbr. 42. gr. reglugerðar nr. nr. 850/2020, um umsóknir og skráningu vörumerkja, félagamerkja og ábyrgðar- og gæðamerkja, þá ber að fresta málsmeðferð í þessu máli. Þá ber einnig að lýta til þess að beiðandi reyndi að fá vörumerkið skráð á sitt nafn sbr. það sem að ofan greinir og hefur í gegnum eignarhald sitt að Fagriblakur frá Keflavík ehf., meinað umbjóðanda mínum að nýta sér vörumerkið eins hann hafði hug á. Ekki er unnt að hafa 2 staði með sama útliti og nafni í samkeppni við hvorn annan í sama bæjarfélagi jafnvel við sömu götu út á landsbyggðinni. Þegar af þeirri ástæðu og þess að baki beiðni beiðanda liggur í raun einbeittur vilji til að svipta umbjóðanda minn eignarétti sínum að vörumerkinu þá ber að synja um niðurfellingu. Hugverkastofu ber að horfa til þess að fyrir tilvernað beiðanda þá hefur umbjóðandi minn ekki sem skyldi getað nýtt eignarrétt sinn. Vörumerkið er í notkun og umbjóðandi minn er að sækja rétt sinn til vörumerkisins með dómsmáli úr hendi beiðanda í máli þessu. Beiðandi hefur nýtt sér vörumerki umbjóðanda míns með ólögmatum hætti. Það eitt og sér ætti að duga til að synja beiðanda um niðurfellingu á vörumerkinu.

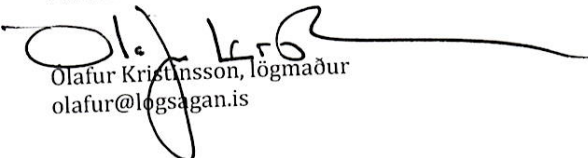
2. Að vörumerkið og myndmerkið V0093504 hafi öðlast almenna merkingu á grundvelli 28. gr. c. vml b.liðar, á þeim grundvelli að vörumerkið hafi öðlast almenna merkingu fyrir vöru eða þjónustu á því sviði sem skráning tekur til.

Þessari röksemd er alfarið synjað sem algjörlega tilhæfulausri. Vörumerkið, bæði orð og myndmerki sbr. V0093504 hefur ekki öðlast almenna merkinga fyrir vöru eða þjónustu á skráningarsviði vörumerkisins hér á landi. Fráleitt er að halda því fram að Paddys Irish Pub Keflavík sé almenn merking á ölkelduhúsi hér á landi, aldrei hefur verið rætt að verið sé að fara á Paddys Irish Pub Keflavík þegar verið er að fara á ölkelduhús eða veitingahús í almennri málvitund hér á landi. Paddys Irish Pub Keflavík getur ekki talist hafa öðlast almenna merkingu á Íslandi. Útlistanir beiðanda á 46 nöfnum breyta hér engu um. Ef listinn er athugaður nánar þá er um að ræða ýmsar merkingar þar sem Paddy kemur fyrir ásamt því sem um er að ræða ölkelduhús á 46 mismunandi svæðum. Væntanlega eru ekki margir Paddys við hverja götu á þessum 46 stöðum. Í annan stað liggur ekkert fyrir hvort að umrædd vörumerki séu skráð í viðkomandi ríkjum. Í þriðja lagi þá er Paddy ekki almenn merking fyrir ölkelduhús hvorki hér á landi né erlendis það er fráleitt að halda slíku fram.

Umbjóðandi minn hafnar alfarið þessum rökum beiðanda sem tilhæfulausum auk þess sem þau styðjast hvorki við lagaákvæði, skýringu 28. gr. c. 1. mgr. b. vml. né öðrum túlkunarreglum eða almennri skynsemi.

Með vísan til ofangreinds þá andmælir umbjóðandi harðlega framkominni beiðni um að vörumerkið V0093504 verði fellt niður. Umbjóðandi minn er löglegur eigandi að umræddu vörumerki, mynd og orðmynd og gildir skráning og vernd hans til 1.12.2024.

Virðingarfyllst,
F.h. Ármanns Ólafs Helgasonar


Olafur Kristjánsson, lögmaður
olafur@logsagan.is



L Ö G S A G A

Hugverkastofan
Engjateigi 3
105 Reykjavík.

Kópavogi 3. september 2021

Efni: Beiðni um að skráning merkisins Paddys Irish Pub Keflavík nr. V0093054 verði felld niður, tilvísun 202102-1101. Eigandi Ármann Ólafur Helgason. Tilvísun 202102-1011,4.4

Með vísan til tölvupósts, dags. 9. júlí 2021, þar sem umbjóðanda mínum, Ármanni Ólafi Helgasyni, kt. [REDACTED], Dalshlraun 13, 220 Hafnarfirði, var veittur frestur til og með 9. september næstkomandi til að leggja fram frekari athugasemdir í máli þessu, þá vill umbjóðandi minn nýta sér þann rétt og koma fram með eftirfarandi frekari athugasemdir sem skýra mál hans nánar.

Í upphafi er rétt að upplýsa Hugverkastofu um að umbjóðandi minn hefur ákveðið að stefna málinu aftur inn fyrir Héraðsdóm Reykjaness, og mun málið verða þingfest þar miðvikudaginn 15. september n.k., sbr. meðfylgjandi afrit af stefnu, en stefnan er núna farinn í birtingarferli. Á þeim grunni og á grundvelli 2. mgr. 42. gr. reglugerðar nr. 859/2020, um umsóknir og skráningu vörumerkis o.fl., er þess farið á leit að fresta málsmeðferð meðan málið er rekið fyrir héraðsdómi þar sem líkur er til þess að niðurstaða í dómsmálinu munu hafa áhrif á málið sem er til meðferðar hjá Hugverkastofu.

Umbjóðandi minn vill einnig bæta við eftirfarandi athugasemdir við fyrri andmæli hans, dags. 23. apríl 2021, að vörumerkið V0093054 er í fullri notkun og hefur verið notað við rekstur veitingastaðar að Hafnarstræti í Keflavík. Kærandi í máli þessu hefur ítrekað reynt að koma í veg fyrir að umbjóðandi minn geti haft full not af vörumerkinu sem er stjórnarskrárvarinn eignaréttindi umbjóðanda míns, með því að nota það í ýmsum afbrigðum í rekstri sínum. Ljóst er að vörumerkið er í fullri notkun í dag og er eign umbjóðanda míns sem varin er af eignaréttarákvæði stjórnarskrár íslenska lýðveldisins. Kærandi hefur sbr. það sem fram komi í bréfi umbjóðanda míns 23. apríl 2021 áður reynt með ólögum hætti að komast yfir vörumerkið með því að fá það skráð á sitt nafn hjá Hugverkastofu.

Að mati umbjóðanda míns eru engar ástæður sem réttlæta að vörumerki hans verði fellt niður vegna notkunarleysis – vörumerkið er í fullri notkun í dag og byggir rekstur kæranda að miklu leyti á þeirri viðskiptavild sem í vörumerkinu felst.

Með vísan til ofangreinds þá andmælir umbjóðandi harðlega framkominni beiðni um að vörumerkið V0093054 verði fellt niður. Umbjóðandi minn er löglegur eigandi að umræddu vörumerki, mynd og orðmynd og gildir skráning og vernd hans til 1.12.2024.

Virðingarfyllst,
F.h. Ármanns Ólafs Helgasonar


Ólafur Kristjánsson, lögmaður
olafur@logsagan.is

Meðfylgjandi; Afrit af stefnu

✉ Re: Beiðni um að skráning merkisins Paddys Irish Pub Keflavík nr. V0093054, eigandi Ármann Ólafur Helgason, verði felld niður

Búið til	9/10/2021 11:02:01 AM
Höfundur	Margrét Ragnarsdóttir
Móttekið dags.	9/9/2021 3:44:03 PM
Tilheyrir	📁 202102-1011 - V0093054

Efni

Re: Beiðni um að skráning merkisins Paddys Irish Pub Keflavík nr. V0093054, eigandi Ármann Ólafur Helgason, verði felld niður

Upplýsingar

Vinnsla

Móttekið dags.	9/9/2021 3:44:03 PM	Staða	Imported
Eigandi		Timamörk	
Skjalalykill	4.4 Niðurfelling		
Lykilorð			

Pátttakendur

Frá	Björgvín Ívar Baldursson (bjorgvin@geimsteinn.is)
Til	margret.ragnarsdottir@hugverk.is

Innihald

--

Sæl Margrét.

Ég vil bara ítreka upprunalega beiðni mína. Vörumerki V0093054 er ekki í notkun, hvorki af Fagrablak frá Keflavík ehf. né Ármanni Helgasyni og hefur ekki verið lengi. Beiðandi hefur ekki með neinu móti komið í vög fyrir að Ármann eða einhverjir aðrir noti vörumerkið.

Mér eða Fagrablak frá Keflavík ehf. hefur ekki verið birt stefna, en eftir að hafa lesið viðhengi í pósti þessum frá þér tel ég ólíklegt að hún fái efnismeðferð sé tekið mið af úrskurðinum þar sem fyrri stefnu var vísað frá. Ég læt hann fylgja með hér sem viðhengi.

Einnig vil ég koma á framfæri furðu minni á því að okkur sé settur fótur fyrir dymar fyrir því að nota breytta orðmynd af þessu almenna vörum erki "Paddy's" þegar vörumerki V0093054 er augljóslega breytt orðmynd af vörumerki V0029044 (PADDY).

Fullyrðingar um að ég hafi reynt að komast yfir vörumerkið með ólögðum hætti dæma sig svo sjálfar.

Bestu kveðjur,
Björgvín Ívar Baldursson

On 8 Sep 2021, at 10:54, Margrét Ragnarsdóttir - HUG <margret.ragnarsdottir@hugverk.is> wrote:

Tilvísun: 202102-101, 4.4

Vísað er til erindis Hugverkastofunnar, dags. 9. júlí sl.

Meðfylgjandi er erindi frá eiganda sem barst Hugverkastofunni þann 3. september sl.

Í erindinu er upplýst að eigandi ætli að höfða mál á ný fyrir Héraðsdómi Reykjaness vegna ólögðrar notkunar þess vörumerkis sem hér er um deilt og leggur eigandi fram stefnu í málinu. Óskar hann eftir því að niðurfellingarmál þetta verði sett á bið m eð vísan 2. mgr. 42. gr. reglugerðar nr. 850/2020 um umsóknir og skráningu vörumerkja o.fl.

Hugverkastofan bendir á að þegar staðfesting um þingfestingu málsins liggur fyrir verður unnt að setja málið á bið.

Frestur beiðanda til þess að leggja fram frekari athugasemdir í máli þessu er sem fyrr segir til **9. september 2021**.

Kær kveðja / Best regards
Margrét Ragnarsdóttir
Lögfræðingur / Legal Advisor
Engjateigi 3 | IS-105 | Reykjavík
(+354) 580 9400
Hugverkastofan / Icelandic Intellectual Property Office
www.hugverk.is
[Fyrirvari / Disclaimer](#)

<EPSON895.PDF>

Viðhengi

Úrskurður.pdf (150 KB)