



Einkaleyfastofan

Lindargötu 9 — 150 Reykjavík — Sími 609450

Ólafur Gústafsson hrl.
Lögfræðistofa
Húsi verslunarinnar
108 Reykjavík

Tilv. vor Our ref.	Dags. Date
430-90/266	02.04.1992

MÁL

Andmæli Fróða hf., Ármúla 18, Reykjavík

gegn

skráningu vörumerkisins FRÓÐI (orðmerki), samkvæmt umsókn nr. 266/1990 frá Delta hf., Reykjavíkurvegi 78, Hafnarfirði.

ÁKVÖRÐUN VÖRUMERKJASKRÁRRITARA

Málsatvik:

Þann 22. mars 1990 tilkynnti Árnson & Co., Höfðabakka 9, Reykjavík vörumerkið FRÓÐI til skráningar fyrir hönd Delta hf., Reykjavíkurvegi 78, Hafnarfirði. Óskað var skráningar fyrir upplýsingaþjónustu í flokki nr. 35. Vörumerkið var birt í 4. tbl. Vörumerkjatíðinda 1990, þann 9. maí 1990.

Með bréfi dags. 21. maí 1990 andmælti Ólafur Gústafsson hrl., f.h. Fróða hf., Ármúla 18, Reykjavík, skráningu vörumerkisins FRÓÐI, skv. umsókn nr. 266/1990. Í andmælum er vísað til 2. mgr. 3. gr. laga nr. 47/1968 um vörumerki, hér eftir nefnd vml., er kveður m.a. á um að óheimilt sé að nota firma annars aðila heimildarlaust sem vörumerki. Síðan segir orðrétt: „Fróði hf. var stofnað 01.11.1989 og skráð hjá Hlutafélagaskrá 03.11.1989. Í samþykktum félagsins, gr. 1.2., segir: „Tilgangur félagsins er alhliða

Einkaleyfastofan

útgáfustarfsemi, fjölmiðlun, upplýsingamiðlun, rekstur fasteigna og lánastarfsemi.“ “

Andmælin voru gerð tilkynnanda kunnug með bréfi dags. 22. maí 1990 og þar sem vörumerkjaskrárritari gerði ráð fyrir að ítarlegri greinargerð myndi berast frá andmælanda síðar var tilkynnanda tilkynnt um það. Í október upplýstist hins vegar að ekki væri von á frekari greinargerð frá andmælanda og var tilkynnanda gert viðvart um það og honum gefinn kostur á að leggja fram greinargerð.

Hinn 18. febrúar 1991 barst greinargerð frá umboðsmanni tilkynnanda. Í greinargerðinni er vísað á bug ofangreindum andmælum. Umboðsmaður tilkynnanda greinir frá því að umbjóðandi hans hafi hafið notkun merkisins FRÓÐI árið 1987 fyrir upplýsingaþjónustu. Umboðsmaður tilkynnanda leggur fram með greinargerð sinni gögn þessu til sönnunar; kynningarbækling dags. 23.03.1987, eintak af Læknablaðinu frá 1. júlí 1987 og ljósrit úr sérlyfjaskrá frá 1989, þar sem auglýst er tölvuvædd upplýsingaleit fyrir lækna, undir nafninu FRÓÐI. Umboðsmaður tilkynnanda telur því að umbjóðandi hans Delta hf., „hafi löngu áður en hlutafélagið Fróði var stofnað náð verulegri markaðsfestu fyrir þjónustu sína og eigi rétt á skráningu vörumerkisins FRÓÐI umfram hlutafélagið Fróða hf.“

Hinn 14. október 1991 barst vörumerkjaskrárritara síðari greinargerð andmælanda. Þar er því mótmælt að andmælandi hafi sýnt fram á, að notkun þess á vörumerkinu FRÓÐI hafi verið með þeim hætti að skapað hafi vörumerkjarétt í skilningi 2. gr. vml.

Hinn 22. október 1991 barst vörumerkjaskrárritara síðari greinargerð tilkynnanda. Þar er ítrekað að umboðsmaður tilkynnanda telur sig hafa sýnt fram á að vörumerkjaréttur á merkinu FRÓÐI, sbr. umsókn nr. 266/1990, hafi stofnast tilkynnanda til handa með vísan til 2. mgr. 2. gr. vml.

Hinn 3. janúar 1991 var mál þetta tekið til úrskurðar á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.

NIÐURSTAÐA:

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

Andmælt er skráningu merkisins FRÓÐI fyrir upplýsingaþjónustu í 35. flokki skv. umsókn nr. 266/1990. Firmanafn andmælanda er skráð í hlutafélagaskrá sem FRÓÐI h.f., blaða- og bókaútgáfa.

Einkaleyfastofan

Svo sem fram kemur í bréfi umboðsmanns andmælanda, dags. 21.05.1990 var hlutafélagið Fróði stofnað 01.11.1989 og skráð 03.11.1989. Ekki hefur verið sýnt fram á notkun nafnsins Fróði fyrir þann tíma.

Upplýsingaþjónusta undir merkinu FRÓÐI er sérhæfð upplýsingaþjónusta fyrir lækna. Umboðsmaður andmælanda hefur lagt fram gögn er sýna að upplýsingaþjónusta undir nafninu FRÓÐI var auglýst á árinu 1987 í Læknablaðinu og í Sérlyfjaskrá fyrir árið 1989. Fullvíst má telja að að bæði Læknablaðið og Sérlyfjaskrá berist til allra lækna á landinu. Umsókn um skráningu þessa merkis er síðan lögð inn til vörumerkjaskrárritara 22. mars 1990.

Fallast verður á það með umboðsmanni tilkynnanda að með framlagningu auglýsinga í Læknablaðinu og Sérlyfjaskrá, allt frá árinu 1987, hafi verið sýnt fram á að tilkynnandi hafi öðlast vörumerkjarétt með vísan til 1. mgr. 2. gr., sbr. 2. mgr. sömu gr., vml., á merkinu FRÓÐI fyrir upplýsingaþjónustu, fyrir þann tíma er hlutafélagið FRÓÐI var stofnað.

ÞVÍ ÁKVARÐAST:

Skráning vörumerkisins FRÓÐI samkvæmt umsókn nr. 266/1990 er heimiluð.

Ellý K.J. Guðmundsdóttir lögfr.

Afrit sent;
Árnason & Co.
Höfðabakka 9
112 Reykjavík

Einkaleyfastofan