

Ákvörðun nr. 14/2018

28. nóvember 2018

Krafa um að skráning merkisins PRIMO RISTAURANTE nr. V0097411 verði felld úr gildi

Valdimar Jónsson gegn Boltabarinn ehf.

Málavextir

Þann 15. júlí 2015 barst umsókn um skráningu vörumerkisins PRIMO RISTAURANTE nr. V0097411 í eigu Boltabarsins ehf., Austurstræti 9, 101 Reykjavík. Sótt var um skráningu fyrir þjónustu í flokki 43. Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum þann 15. janúar 2016.

Með erindi, dags. 9. ágúst 2016, barst krafa frá Valva Lögmenn f.h. Valdimars Jónssonar, Seljurgerði 12, 108 Reykjavík, um að skráning merkisins yrði felld úr gildi á grundvelli 30. gr. a laga nr. 45/1997 um vörumerki (vml.). Krafan byggði á 2. tl. 1. mgr. 3. gr., 4. og 6. tl. 1. mgr. 14. gr. og 28. gr. vml.

Aðeins barst greinargerð frá beiðanda en við meðferð málsins óskaði Einkaleyfastofan eftir frekari gögnum á grundvelli 10. gr. stjórnisýslulaga nr. 37/1993. Á síðari stigum málsmeðferðar barst ein greinargerð frá hvorum aðila.

Með erindi Einkaleyfastofunnar þann 24. apríl 2018 var aðilum tilkynnt að frekari gagnaöflun væri lokið og ákvarðað yrði í málinu á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.

Með erindi, dags. 12. september 2018, óskaði Einkaleyfastofan enn eftir frekari gögnum frá aðilum málsins en engar frekari upplýsingar bárust og með erindi, dags. 17. október 2018, var tilkynnt að frekari gagnaöflun væri lokið og ákvarðað yrði í málinu á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.

Málsástæður og lagarök

Greinargerð beiðanda

Í erindi beiðanda kemur fram að veitingastaðurinn PRIMO RISTORANTE hafi fyrst verið opnaður í nóvember árið 2013. Staðnum hafi hins vegar verið lokað ári síðar en hann opnaður að nýju á öðrum stað í byrjun árs 2015 en þá hafði beiðandi tekið yfir rekstur staðarins. Standi staðurinn þar enn og sé rekinn við miklar vinsældir.

Að mati beiðanda er ljóst að þegar umsókn eiganda um vörumerkjaskráningu PRIMO RISTAURANTE barst hafi verið búið að nota PRIMO vörumerkið í flokki 43 í lengri tíma. Eigandi hafi heldur aldrei notað vörumerkið og ekki sé vitað til þess að hann hyggist nota það.



Beiðandi bendir á að til vörumerkjaréttar geti stofnast með notkun, sbr. 1. mgr. 3. gr. vml. Ekki sé tilgreint í lögnum hvað sé nægilega löng eða mikil notkun á vörumerki til þess að vörumerkjaréttur verði talinn stofnast. Í frumvarpi því sem varð að vörumerkjalögum komi fram að hér á landi verði vörumerkjaréttur talinn stofnast við upphaf notkunar, sbr. dómur Hæstaréttar nr. 153/2006 þar sem áralöng og óumdeild notkun á heitinu Heimilisbrauð var talin veita vörumerkjarétt á grundvelli 2. mgr. 3. gr. vml.

Fram kemur að beiðandi hafi lagt inn umsókn um skráningu vörumerkisins PRIMO, V0097728, en hafi fengið synjun á grundvelli þess merkis sem hér um ræðir. Beiðandi er samþykkur því að um ruglingshættu sé að ræða og telur sig eiga betri rétt til notkunar vörumerkisins og fer fram á að skráning vörumerkisins PRIMO RISTAURANTE verði afmáð á grundvelli 30. gr. a vml., sbr. 13. gr. reglugerðar um skráningu vörumerkja o.fl. nr. 310/1997. Beiðandi telur ljóst að skilyrði 28. gr. vml. séu uppfyllt enda hafi hann átt betri rétt til vörumerkjaverndarinnar vegna notkunar og Einkaleyfastofunni hefði borið að hafna skráningu í flokki 43 á grundvelli 4. og 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml.

Beiðandi vísar enn fremur til 15. gr. laga um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu nr. 57/2005, sbr. 5. gr. laganna sem feli í sér almennt bann við því að nota auðkenni sem annar á. Ákvæðinu sé ætlað að vera til fyllingar vörumerkjavernd og vernda auðkenni gegn því að keppninautar noti annað auðkenni sem líkist því mikið. Beiðandi bendir á að hann reki veitingastað að Þingholtsstræti en eigandi. reki bar að Austurstræti 9 og ljóst sé því að aðilarnir séu keppninautar á sama markaði sem starfi á sama markaðssvæði.

Beiðandi telur sig skv. framansögðu hafa lögmætra hagsmuna að gæta og krefst þess að skráning vörumerkisins nr. V0097411 í flokki 43 verði felld úr gildi og umsókn um skráningu merkisins PRIMO nr. V0097728 verði endurskoðuð.

Engar athugasemdir bárust frá eiganda á þessu stigi málsins.

Á grundvelli 10. gr. stjórnisýslulaga nr. 37/1993 óskaði Einkaleyfastofan eftir nánari upplýsingum um veitingastaðinn PRIMO RISTORANTE, þ.e. hvenær í nóvember 2013 hafi staðurinn opnað; hvenær í nóvember 2014 hafi honum verið lokað, hvenær í byrjun árs 2015 hafi staðurinn opnað að nýju og hver væru tengsl á milli þáverandi eiganda staðarins og núverandi eiganda, þ.e. beiðanda. Enn fremur óskaði stofnunin eftir frekari gögnum er sýndu fram á samfellda notkun þess merkis sem beiðandi telur sig eiga betri rétt til á grundvelli notkunar.

Viðbótarupplýsingar beiðanda

Beiðandi bendir á að upplýsingar í gögnum sem fylgdu greinargerð hans beri með sér að veitingastaðurinn PRIMO RISTORANTE hafi verið opnaður fyrir viðskipti seinni part nóvembermánaðar árið 2013. Staðnum hafi svo verið lokað 3. nóvember 2014. Fyrirliggjandi



upplýsingar í gögnunum beri með sér að staðurinn hafi opnað að nýju 16. janúar 2015. Engin tengsl hafi verið á milli þáverandi eiganda og núverandi eiganda önnur en kaup beiðanda að nafninu, heimasíðu og Facebook-síðu af fyrri eigendum í janúar 2015.

Meðfylgjandi ofangreindum viðbótarupplýsingum lagði beiðandi svo fram gögn sem að hans mati sýna fram á notkun hans á merkinu frá því að hann keypti það í janúar 2015. Telur beiðandi að með gögnunum sé réttilega sýnt fram á að hann eigi betri rétt til vörumerkjaverndar vegna notkunar og að skilyrði 28. gr. vml. séu uppfyllt og ítrekar kröfu sína um að fella skuli niður skráningu nr. V0097411 í flokki 43 og endurskoðun fari fram á umsókn hans.

Greinargerð eiganda

Eigandi rekur sömu sögu veitingastaðarins PRIMO RISTAURANTE og beiðandi, þ.e. staðurinn hafi fyrst opnað í nóvember 2013 en verið lokað ári síðar. Í kjölfarið hafi beiðandi haft samband við fyrirsvarsmann Boltabarsins ehf. og óskað eftir samstarfi varðandi rekstur veitingastaðar við Þingholtsstræti 1.

Samstarfið hafi komið til vegna þess að beiðandi sé tengdur félaginu Hótel Valhöll ehf. Félagið sé þinglýstur eigandi fasteignarinnar við Þingholtsstræti 1 en í því húsnæði hafi lengi verið veitingarekstur. Fyrirsvarsmaður eiganda hafi áralanga reynslu af veitingarekstri, bæði í eigin nafni og undir merkjum Boltabarsins ehf. og hafi því verið fenginn til að koma að samstarfinu fyrst og fremst til að sjá um veitingarekstur í húsnæðinu.

Vegna reksturs veitingastaðarins hafi eigandi, Boltabarin ehf., keypt nafnið PRIMO af eigendum staðarins á Grensásvegi ásamt heimasíðu staðarins og Facebook-síðu. Við undirbúning á opnun veitingastaðarins PRIMO í janúar 2015 hafi fyrirsvarsmaður eiganda m.a. séð um að láta útbúa vörumerkið fyrir staðinn. Örlitlar breytingar hafi verið gerðar á merkinu en að öðru leyti sé það hið sama og notað var fyrir veitingastaðinn PRIMO RISTORANTE á Grensásvegi. Fyrirsvarsmaður eiganda hafi jafnframt séð um allt kynningarefni fyrir staðinn, m.a. komið á fót Facebook-síðu og heimasíðu, látið útbúa matseðla og gert samning um hýsingu á heimasíðu staðarins. Einnig hafi hann séð um ráðningu á starfsfólki og öll samskipti.

Eigandi telur sig þar af leiðandi hafa hafið notkun á vörumerkinu PRIMO í janúar 2015. Eigandi hafi dregið sig úr samstarfi um rekstur veitingastaðarins PRIMO RISTORANTE við Þingholtsstræti 1 sumarið 2015 en þó heimilað áframhaldandi notkun vörumerkisins PRIMO RISTAURANTE fyrir rekstur veitingastaðarins.

Eigandi telur að með notkun hans á vörumerkinu PRIMO sem hófst í janúar 2015 hafi stofnast einkaréttur til notkunar á vörumerkinu, sbr. 2. tl. 1. mgr. 3. gr. vml. Eigandi hafi séð alfarið um reksturinn frá upphafi og staðurinn hafi verið auðkenndur og markaðssettur með vörumerkinu og það notað í auglýsingum, á heimasíðu sem og á Facebook-síðu staðarins. Eigandi hafi þ.a.l.



notað vörumerkið með þeim hætti sem tilgreindur sé í 5. gr. vml. þannig að vörumerkjaréttur hafi að hans mati stofnast skv. 3. gr. laganna. Formlega hafi verið sótt um skráningu merkisins þann 15. júlí 2015.

Eigandi telur að ekki séu skilyrði fyrir afnámi skráningar samkvæmt ákvæðum vörumerkjalaga þar sem krafan sé grundvölluð á 4. og 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. Fer eigandi yfir efni ákvæðanna. Þegar sótt var um skráningu á vörumerkinu PRIMO RISTAURANTE hafði eigandi rekið starfsemi undir vörumerkinu frá því í janúar 2015. Eftir að eigandi dró sig út úr samstarfi um rekstur staðarins hafi hann heimilað þeim sem tóku við rekstrinum áframhaldandi notkun vörumerkisins sem hann taldi ótvírætt vera í sinni eigu vegna notkunar og skráningar hans á vörumerkinu. Þar af leiðandi telur hann ekki vera tilefni til að ætla að átt sé við virka atvinnustarfsemi annars manns, heldur sé öðru fremur um að ræða heiti á atvinnustarfsemi eiganda, Boltabarsins ehf., vegna reksturs veitingastaðarins PRIMO RISTORANTE við Þingholtsstræti sem eigandi hafði starfrækt og markaðssett frá því í janúar 2015. Telur eigandi þ.a.l. að 4. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. eigi ekki við um skráningu vörumerkisins.

Þá telur eigandi 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. ekki heldur eiga við þar sem eigandi hafi notað merkið frá því í janúar 2015. Eigandi telur að vörumerki hans hafi verið skráð í samræmi við lög nr. 45/1997 um vörumerki og því séu ekki til staðar skilyrði fyrir því að afmá skráningu skv. 30. gr. a vml. Að auki verði ekki séð að beiðandi hafi lögumæta hagsmuni af því að krefjast afskráningar vörumerkisins. Hvað varðar tilvísun beiðanda til 15. gr. laga nr. 57/2005 um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu, sbr. 5. gr. laganna tekur eigandi fram að vörumerkið sé ekki á nokkurn hátt notað í auglýsingum heldur sé félagið einungis að svo stöddu eigandi merkisins og heimili notkun þess fyrir rekstur veitingastaðar við Þingholtsstræti. Ákvæðið geti þ. a. l. ekki leitt til afnám skráningar vörumerkisins.

Eigandi rekur sögu samstarfs Boltabarsins ehf., Harrow House ehf. og Hótel Valhallar ehf. Í frétt á vefsíðunni vísir.is frá 19. janúar 2015 komi fram að feðgar eigi og reki staðinn. Þetta sé hins vegar ekki raunin og rekur eigandi forsögu málsins í stuttu máli en þar kemur m.a. til skoðunar ákvæði í leigusamningi við annan rekstraraðila en með vísan þess ákvæðis hafi ekki komið til greina að gera samning á milli Hótel Valhallar ehf. og eiganda. Í staðinn hafi verið ákveðið að félagið Harrow House ehf., í eigu beiðanda, myndi gera samkomulag við Hótel Valhöll ehf. um rekstur veitingastaðar í húsnæðinu en samkvæmt samkomulaginu hafi ekki verið um leigu að ræða heldur hafi Hótel Valhöll falið Harrow House ehf. rekstur veitingastaðarins að fullu. Boltabarinn ehf. hafi svo átt að eignast helminginn af hlutafé Harrow House ehf. þar sem hann, þ.e. Boltabarinn ehf., hafi verið raunverulegur rekstraraðili veitingastaðarins. Það hafi hins vegar verið alveg ljóst innan veitingageirans að Boltabarinn ehf. væri í raun að reka umræddan veitingastað. Allt það sem Boltabarinn ehf. hafi framkvæmt vegna reksturs veitingastaðarins hafi verið með þeim hætti að hann væri rekstraraðili staðarins enda hafi hann séð um allt sem tengdist starfseminni, þ. á m. ráðningu starfsfólks o.fl.



Eigandi bendir á að reikningar þeir sem lagðir hafa verið fram í málinu séu stílaðir á Harrow House ehf. og veiti þ.a.l. ekki réttar upplýsingar um rekstraraðila staðarins. Bendir beiðandi til að mynda á reikning vegna hýsingar- og uppfærslusamnings á heimasíðu sem útgefinn var vegna vinnu sem unnin var fyrir fyrirsvarsmann Boltabarsins ehf. Því beri að líta öllu heldur á þann reikning sem staðfestingu á samstarfi Boltabarsins ehf. við Harrow House ehf. og Hótel Valhöll ehf. í samræmi við það sem áður hefur verið lýst.

Telur eigandi ljóst af öllu framangreindu að engin skilyrði séu fyrir afnámi skráningar merkisins PRIMO RISTAURANTE nr. V0097411 í flokki 43.

Niðurstaða

Þess er krafist að skráning vörumerkisins PRIMO RISTAURANTE nr. V0097411 í eigu Boltabarsins ehf., verði felld úr gildi á grundvelli 30. gr. a laga um vörumerki nr. 45/1997 (vml.) með vísan til eldri réttar beiðanda skv. 2. tl. 1. mgr. 3. gr., 4. og 6. tl. 1. mgr. 14. gr. og 28. gr. vml.

Samkvæmt 30. gr. a vml. getur hver sá sem hefur lögmætra hagsmuna að gæta, eftir að merki hefur verið skráð og andmælafrestir og/eða áfrýjunarfrestir eru liðnir, krafist þess að Einkaleyfastofan felli úr gildi skráningu ef skilyrði 28. gr. laganna eru uppfyllt. Þá kemur fram í 13. gr. reglugerðar um skráningu vörumerkja o.fl. nr. 310/1997 (rgl.), að slík krafa skuli vera skrifleg, rökstudd og að henni skuli fylgja tilskilið gjald.

Í greinargerð beiðanda kemur fram að hann hafi óskað skráningar á merki sínu, PRIMO, nr. V0097728, fyrir þjónustu í flokki 43. Merkinu hafi hins vegar verið synjað skráningar að svo stöddu með vísan til ruglingshættu, sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. við hið skráða merki sem hér um ræðir.

Með vísan til fyrrgreindrar synjunar telur Einkaleyfastofan að beiðandi hafi sýnt fram á að hann eigi lögmætra hagsmuna að gæta af því að endurskoðun fari fram á skráningu merkisins PRIMO RISTAURANTE. Framangreindum skilyrðum 30. gr. a vml. og 13. gr. rgl. hefur því verið fullnægt að mati Einkaleyfastofunnar og er krafa um stjórnarsýslulega niðurfellingu framangreinds merkis tekin til efnislegrar meðferðar.

Í 1. mgr. 28. gr. vml. segir að unnt sé að fella skráningu úr gildi með dómi eða ákvörðun Einkaleyfastofunnar hafi vörumerki verið skráð andstætt ákvæðum laganna. Þá er enn fremur unnt að fella skráningu úr gildi ef vörumerki hefur ekki verið notað í samræmi við ákvæði 25. gr. laganna, það hefur vegna athafna eða athafnaleysis eiganda þess öðlast almenna merkingu fyrir vöru eða þjónustu á því sviði sem skráning tekur til eða ef vörumerki er notað með þeim hætti að villt getur um fyrir mönnum, m.a. að því er varðar tegund, ástand eða uppruna vöru eða þjónustu.



Í athugasemdum við ákvæðið í frumvarpi til laga nr. 45/1997 kemur fram að það séu aðeins skráningar sem séu andstæðar efnisreglum laganna sem unnt sé að ógilda. Þá segir enn fremur að þau tilvik sem fallið geti undir ákvæði 1. mgr. séu mjög mörg og sem dæmi er nefnt að merki sem skráð hafi verið andstætt ákvæði 13. gr. vml. falli undir ákvæðið. Merki sem skráð hafa verið andstætt ákvæði 1. mgr. 14. gr. laganna falla einnig undir ákvæði 1. mgr. 28. gr. vml. þar sem um efnisreglur er að ræða.

Að mati Einkaleyfastofunnar er PRIMO RISTAURANTE sérkennilegt orðasamband fyrir þjónustu í flokki 43 en þar er það orðhlutinn PRIMO sem veitir merkinu sérkenni. Orðhlutinn RISTAURANTE er veikari þáttur þess þar sem um lýsandi orðhluta er að ræða.

Áður en leyst verður úr því álitaefni hvort að ruglingshætta sé til staðar með merki eiganda og merki beiðanda verður fyrst að skera úr um það hvort að beiðandi teljist hafa öðlast vörumerkjarétt á grundvelli notkunar.

Samkvæmt 2. tl. 1. mgr. 3. gr. vml. getur vörumerkjaréttur stofnast með notkun vörumerkis sem er og hefur verið notað hér á landi fyrir vörur eða þjónustu. Samkvæmt ákvæðinu fellur vernd vörumerkja sem byggð er á notkun niður um leið og notkun merkis er hætt, þ.e.a.s. að rétturinn er einungis fyrir hendi svo lengi sem notkunin á sér sannanlega stað. Í athugasemdum við 3. gr. í greinargerð með frumvarpi því er varð að lögum nr. 45/1997 kemur fram að ef aðili getur sannað að hann hafi fyrstur notað ákveðið vörumerki sé vörumerkjarétturinn hans svo lengi sem notkunin á sér sannanlega stað. Þá segir í 7. gr. vml. að þegar tveir eða fleiri, hver um sig, krefjast vörumerkjaréttar á auðkennum er villast megi á gangi eldri réttur fyrir yngri. Í athugasemdum við ákvæðið í greinargerð með frumvarpinu segir enn fremur að ákvæðið eigi við um vörumerki hvort sem þau séu skráð eða ekki.

Í 5. gr. vml. er skilgreint hvað felst í notkun vörumerkis í atvinnustarfsemi. Með notkun í skilningi ákvæðisins er m.a. átt við að merki sé sett á vöru eða umbúðir hennar, vara eða þjónusta auðkennd með merki sé boðin til sölu, markaðssett eða markaðssetning undirbúin, vara eða þjónusta auðkennd með merki sé flutt inn eða út og merki sé notað í auglýsingum, bréfhausum eða á annan sambærilegan hátt. Ekki er um tæmandi talningu að ræða á því hvað telst vera notkun. Ekki er heldur gerð krafa um tímalengd eða umfang notkunar en þó er gerð krafa til þess að um raunverulega notkun sé að ræða, sbr. dóm Hæstaréttar frá 6. maí 2009 í máli nr. 437/2008.

Við mat á því hvort betri réttur teljist hafa stofnast fyrir notkun er ávallt miðað við umsóknardag; hér, umsóknardag þess merkis sem krafist er að fellt verði úr gildi, þ.e. 15. júlí 2015. Ekki er því unnt að taka mið af gögnum um notkun sem átti sér stað eftir þann tíma.

Beiðandi heldur því fram að hann hafi byrjað að nota vörumerkið þegar þáverandi eigandi staðarins seldi honum reksturinn í janúar 2015 og undirbúningur að opnun staðarins á nýjum



stað hafi verið hafinn.

Til stuðnings fullyrðingu sinni um betri rétt á grundvelli notkunar leggur beiðandi fram eftirfarandi gögn sem dagsett eru fyrir umsóknardag og tengjast að hans sögn notkun hans á merkinu:

- Fréttir af vefsíðunni www.veitingageirinn.is:
 - o „Eldhúsið á Primo Ristorante bíður spennit eftir að við opnum í nóvember“ | Primo á feisið, dags. 2. nóvember 2013.
 - o Nýr staður Primo á Grensásveginum- „...svona alvörubragð, ekkert fíff“, dags. 10. desember 2013.
 - o Primo lokar, dags. 6. nóvember 2014.
 - o Primo opnar á Þingholtsstræti þar sem Caruso var áður til húsa, dags. 7. janúar 2015.
- Frétt af vefsíðunni www.visir.is, dags. 19. janúar 2015. *Feðgarnir búnir að opna í gamla húsnæði Caruso: „Gengið vonum frammar.“*
- Staðfesting vegna vefhýsingar á léninu primo.is, dags. 8. nóvember 2017.
- Reikningur frá Wow air, dags. 18. febrúar 2015.

Eigandi gerir einnig tilkall til merkisins á þeim grundvelli að hann hafi hafið notkun þess á undan beiðanda og meðal dagsettra gagna sem eigandi leggur fram og varða ætlaða notkun hans á merkinu eru:

- Tölvupóstur, dags. 6. janúar 2015 frá Hype markaðsstofu.
- Tölvupóstur, dags. 12. janúar 2015 frá Hype markaðsstofu vegna tilboðs við vinnu við Primo.
- Samkomulag um veitingastaðinn Prima¹ í Caruso húsinu, Þingholtsstræti 1, dags. 18. janúar 2015 en óundirritað.
- Rekstrarsamkomulag um veitingastaðinn Primo í Caruso húsinu, Þingholtsstræti 1, dags. 18. janúar 2015 en óundirritað.

Önnur gögn sem aðilar málsins leggja fram eru annað hvort ódagsett eða varða ekki notkun merkisins.

Í framlögðum gögnum koma fyrir heitin PRIMO, PRIMO RISTORANTE eða PRIMO RISTAURANTE. Að mati Einkaleyfastofunnar er aðeins um smávægilegan mun að ræða á hinum lýsandi orðum *ristorante* og *ristaurante* og því verður lögð að jöfnu notkun hvors orðasambands um sig.

¹ Væntanlega er hér um að ræða misritun.



Í gögnum málsins liggur fyrir og um það er ekki deilt, að veitingastaður sem bar nafnið PRIMO RISTORANTE var rekinn á tímabilinu frá nóvember 2013 til nóvember 2014 þegar honum var lokað. Ljóst er að á þessu tímabili hafi vörumerkjaréttur verið til staðar en þegar staðnum var lokað féll sá réttur niður í samræmi við meginregluna um að vörumerkjaréttur sé til staðar svo lengi sem notkun á merki á sér sannanlega stað.

Í vörumerkjarétti gildir meginreglan *fyrstur kemur, fyrstur fær* að öðrum skilyrðum fullnægðum, svo sem um sérkenni. Frá þessari meginreglu eru nokkrar undantekningar svo sem eldri réttur á grundvelli notkunar. Skráning vörumerkis er eignaréttur og þar sem ákvörðun um niðurfellingu merkis er íþyngjandi verður að gera þá kröfu til þess sem telur sig eiga eldri rétt til merkis að hann sanni þá fullyrðingu sína með fullnægjandi og haldbærum gögnum. Sönnunarbyrðin fyrir því að til vörumerkjaréttar hafi stofnast vegna notkunar liggur þannig hjá þeim sem heldur þeim rétti fram, í þessu tilviki beiðanda.

Framlögð gögn sýna vissulega að merkið PRIMO (RISTORANTE) hafi verið tekið í notkun í janúar 2015. Það eina í framlögðum gögnum þar sem rekja má umfjöllun um merkið beint til beiðanda eða aðila honum tengdum er frétt af vefnum visir.is. Í fréttinni segir „*Það eru feðgarnir Jón Ragnarsson og Valdimar Jónsson sem eiga og reka staðinn.*“ Síðar í fréttinni segir „*Primo var áður staðsettur við Grensásveg en var lokað í nóvember. Þá hafði hann verið starfræktur í rúmt ár. Haukur Víðisson matreiðslumeistari var rekstraraðili staðarins en Valdimar og Jón keyptu nafnið, heimasíðuna og Facebook-síðuna í janúarbyrjun að því er fram kemur á Veitingageirinn.is.*“ Í þeirri frétt sem vísað er til í frétt visir.is kemur ekkert annað fram en að þáverandi eigandi veitingastaðarins hafi selt nafnið, Facebook-síðuna og heimasíðuna til nýrra rekstraraðila. Ekki er þar tekið fram hverjir þeir eru. Í gögnum málsins er að finna samkomulag og rekstrarsamkomulag um veitingastaðinn Primo en þar sem um bæði eru óundirrituð er ekki hægt að hafa þau til hliðsjónar við úrlausn málsins. Þrátt fyrir að hafa gefist tækifæri til að leggja fram frekari gögn þessu til stuðnings, sem og undirritað afrit af umræddu samkomulagi, lagði beiðandi ekki fram frekari gögn. Að mati Einkaleyfastofunnar liggja ekki fyrir haldbær gögn til stuðnings þeirri fullyrðingu beiðanda að hann eigi eldri rétt á grundvelli notkunar og í ljósi þess er ekki þörf á að taka efnislega afstöðu til ákvæða 4. og 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. Enn fremur, í ljósi þess að eigandi hefur skráð vörumerkið er ekki tekin efnisleg afstaða til notkunar hans fyrir umsóknardag.

Einkaleyfastofan bendir á að eitt af meginhlutverkum stofnunarinnar er að fara með málefni varðandi einkaleyfi, vörumerki, hönnunarvernd og önnur hliðstæð réttindi sem kveðið er á um í lögum, reglugerðum og alþjóðasamningum um vernd eignarréttinda á sviði iðnaðar, sbr. 2. gr. reglugerðar nr. 188/1991 um Einkaleyfastofu. Stofnunin getur því eingöngu tekið efnislega afstöðu til þeirra röksemda í málinu sem snúa að skráningarhæfi merkisins eða hugsanlegs betri réttar til þess í skilningi vörumerkjalaga. Þá bendir stofnunin á að Neytendastofa leysir úr álitaeftum á grundvelli laga um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu nr. 57/2005.



Krafa um að skráning vörumerkisins PRIMO RISTAURENTE, nr. V0097411, verði felld úr gildi er því ekki tekin til greina.

Ákvörðunarorð

Skráning merkisins PRIMO RISTAURANTE nr. V0097411 skal halda gildi sínu.

Hanna L. Karlsdóttir, lögfr.

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