

Ákvörðun Einkaleyfastofu

í andmælamáli

nr. 28/2002

Fiskbúðin okkar ehf., Kópavogi,

gegn

Arnþrúði Karlsdóttur, Reykjavík.

Málsatvik

Þann 15. mars 2002, lagði Arnþrúður Karlsdóttir inn umsókn um skráningu vörumerkisins FISKBÚÐIN OKKAR (orð- og myndmerki). Umsóknin fékk númerið 438/2002. Óskað var skráningar fyrir tilteknar vörur í flokkum 29, 30, 35 og 40. Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum þann 20. maí 2002, sbr. skráning nr. 438/2002.

Með bréfi, dags. 10. júlí 2002, andmælti Björgvin Jónsson hrl., fyrir hönd FISKBÚÐIN OKKAR ehf., Smiðjuvegi 6, Kópavogi, skráningu merkisins. Andmælin byggjast, m.a. á ruglingshættu við fyrirtækið FISKBÚÐIN OKKAR ehf., Smiðjuvegi 6, Kópavogi. Greinargerð andmælanda var send umsækjanda og honum veittur frestur til 15. september 2002 til að koma með athugasemdir. Umboðsmaður umsækjanda, Guðrún Helga Brynleifsdóttir, hdl., fékk framlengdan frest til 25. september og skilaði inn greinargerð fyrir hönd umsækjanda þann 24. september 2002. Greinargerðin var send andmælanda og honum tilkynnt að málið yrði tekið til úrskurðar á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.

Málsástæður og lagarök

Andmælt er skráningu vörumerkisins FISKBÚÐIN OKKAR (orð- og myndmerki), sbr. skráning nr. 438/2002 fyrir tilgreindar vörur og þjónustu í flokkum 29, 30, 35 og 40. Andmælandi byggir andmæli sín, m.a. á 3., 4., 5., 36. og 14. gr., vörumerkjalaga, nr. 45/1997, einkum 4. og 6. tl. 1. mgr. 14. gr. laganna.

Forráðamaður andmælanda, FISKBÚÐIN OKKAR ehf., er Finnur Frímann Guðrúnarson. Andmælandi bendir á að hann hafi notað nafnið FISKBÚÐIN OKKAR, til auðkenningar á starfsemi sinni, frá því að FISKBÚÐIN OKKAR ehf. var stofnað árið 1998, þegar hann yfirtók rekstur verslunar er nefnd var FISKBÚÐIN OKKAR að Smiðjuvegi 6 í Kópavogi,.

Andmælandi bendir á að hann hafi hannað og teiknað umrætt merki á árinu 1992. Það ár hafi rekstur fiskbúðar með nafninu FISKBÚÐIN OKKAR, hafist af hálfu hlutafélagsins Nýlunda hf., sem tekið var til gjaldþrotaskipta árið 1996. Það sama ár yfirtók einkafirma Guðrúnar Finnsdóttur, kt. 120245-2959, allan rekstur félagsins Nýlunda hf. og rak undir heitinu FISKBÚÐIN OKKAR á eigin kennitölu, þar til reksturinn var framseldur félaginu FISKBÚÐIN OKKAR ehf., í byrjun árs 1998.

Andmælandi bendir á að umrætt merki hafi verið í stöðugri notkun í starfsemi umræddrar verslunar, m.a. hafi það verið notað á auglýsingaskiltum utan á verslunum andmælanda, sem nú séu orðnar þrjár, þ.e. við Smiðjuveg 6 í Kópavogi, við Álfheima 4 í Reykjavík og við Lækjargötu 34B í Hafnarfirði. Merkið hafi einnig verið á afhendingarseðlum, pennum, í blaðaauglýsingum og á búningum hjá 5. flokki knattspyrnuliðsins HK í Kópavogi. Hann bendir á að umboðsmaður umsækjanda merkisins, sé Pálmi Karlsson sem áður var framkvæmdarstjóri hjá FISKBÚÐIN OKKAR ehf., en hann lét af störfum í febrúar 2002.

Með vísan til framangreinds fer andmælandi þess á leit að vörumerkjaskráning nr. 438/2002, FISKBÚÐIN OKKAR, verði ógilt skv. 22. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997.

Umsækjandi telur að andmælandi, Finnur Frímann Guðrúnarson, hafi aldrei verið löglegur eignadi umrædds vörumerkis, FISKBÚÐIN OKKAR. Hann segir Pálma Karlsson hafa, frá árinu 1992, rekið fiskverslun undir nafninu FISKBÚÐIN OKKAR. Fyrst í hlutafélaginu Nýlunda hf., kt. 461192-2709, og síðar hafi verið ákveðið að eiginkona Pálma, Guðrún Finnsdóttir, yrði skráð sem eigandi búðarinnar. Árið 1998

hafi verið ákveðið að stofna einkahlutafélagið, FISKBÚÐIN OKKAR ehf. og eini eigandi þess hafi verið Guðrún Finnsdóttir, sem hafi í mars 2002 framselt félagið FISKBÚÐIN OKKAR ehf. til Finns Guðrúnarsonar, á 1 krónu og telur umsækjandi þann gerning hafa verið málamyndagerning.

Umsækjandi bendir á að andmælandi hafi unnið í umræddri fiskbúð og komið að þeim rekstri sem launþegi. Telur umsækjandi það ekki skapa honum löglegan rétt yfir vörumerki félagsins, sem hafi verið í stöðugri notkun í starfsemi Pálma Karlssonar. Þá bendir umsækjandi á að Pálmi Karlsson hafi rekið fiskbúð undir vörumerkinu sl. 10 ár og rekið félag með því nafni þó svo Guðrún Finnsdóttir hafi verið skráð fyrir starfseminni.

Niðurstaða

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

Andmælt er skráningu vörumerkisins FISKBÚÐIN OKKAR (orð- og myndmerki), sbr. skráning nr. 438/2002 fyrir tilgreindar vörur í flokkunum 29, 30, 35 og 40 vegna einkahlutafélagsins, FISKBÚÐIN OKKAR ehf., kt. 520198-2459. Tilgreind starfsemi félagsins er fiskbúðir. Forráðamaður félagsins er Finnur Frímann Guðrúnarson, Engihjalla 17, Kópavogi. Andmælin byggjast, m.a. á 3., 4., 5., 4. og 6. tl. 1. mgr. 14. gr., og 36. gr. vörumerkjalaga, nr. 45/1997.

Tekið skal fram að Einkaleyfastofan sker ekki úr um ágreining er varðar skipti vegna skilnaðar hjóna eða gildi samninga. Einungis er litið til þeirra staðreynda sem liggja fyrir í máli þessu og varða vörumerkið sem hér er um deilt.

Samkvæmt 4. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 er óheimilt að skrá vörumerki ef í merkinu felst eitthvað það sem gefur tilefni til að ætla að átt sé við heiti á virkri atvinnustarfsemi. Ákvæðinu er m.a. beitt þegar um er að ræða eins eða svipað heiti á annars vegar firma og hins vegar vörumerki. Með firmaheiti er átt við auðkenni á tiltekinni atvinnustarfsemi, eins og t.d. einkafyrirtæki, sameignafyrirtæki, hlutafélagi eða einkahlutafélagi. Til þess að firmaheiti njóti verndar, skv. vörumerkjalögunum, þarf það að hafa nægjanlegt sérkenni og aðgreiningarhæfi í skilningi laganna.

Fyrir liggur að einkahlutafélagið FISKBÚÐIN OKKAR, ehf., hafi verið stofnað 1998. Andmælandi, Finnur Frímann Guðrúnarson er skráður forráðamaður þess. Þá liggur fyrir að umsækjandi hafi sótt um skráningu vörumerkisins, FISKBÚÐIN OKKAR (orð- og myndmerki) þann 15. mars. 2002.

Samkvæmt 1. mgr. 13. gr. vörumerkjalaga er það grundvallarskilyrði fyrir skráningu vörumerkis að það hafi sérkenni. Þá þurfa vörumerki að hafa aðgreiningarhæfi þannig að hver sem er geti greint vörur eiganda þess frá vörum annarra. Í 1. mgr. 15. gr. vörumerkjalaga kemur fram að vörumerkjaréttur nær ekki til þeirra hluta merkis sem ekki er heimilt að skrá eina sér. Merkið FISKBÚÐIN OKKAR er talið hafa sérkenni í heild sinni, þ.e. orðin saman eru talin uppfylla skilyrði laganna um sérkenni.

Því er það mat Einkaleyfastofunnar að hið skráða einkahlutafélag FISKBÚÐIN OKKAR ehf., eigi betri rétt til merkisins, þar sem skráning þess lá fyrir áður en umsókn um vörumerkið FISKBÚÐIN OKKAR var lögð inn. Skráning merkis umsækjanda, FISKBÚÐIN OKKAR, er því óheimil, þar sem firmaheiti andmælanda, FISKBÚÐIN OKKAR, nýtur verndar, skv. 4. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997.

Með vísan til framangreinds fellst Einkaleyfastofan á kröfu andmælanda um ógildingu vörumerkisins, FISKBÚÐIN OKKAR (orð-og myndmerki), sbr. skráningu nr. 438/2002.

Ákvörðunarorð

Skráning merkisins FISKBÚÐIN OKKAR (orð-og myndmerki), nr. 438/2002 skal felld úr gildi.

Reykjavík, 9. desember 2002,

Lára Helga Sveinsdóttir, lögfr.

