

Ákvörðun Einkaleyfastofu

í andmælamáli

nr. 4/2000

Rakel Ragnarsdóttir og Björgvin Árnason

gegn

Fofni ehf.

Málsatvik:

Þann 1. apríl 1998 lagði Þórscafé ehf. inn umsókn um skráningu á vörumerkinu ÞÓRSCAFÉ (orðmerki). Umsóknin fékk númerið 596/1998. Óskað var skráningar fyrir veitinga- og gistiþjónustu í flokki nr. 42.

Merkið var birt í ELS-tíðindum þann 20. júlí 1998 og fékk skráningarnúmerið 785/1998.

Með bréfi, dags. 14. ágúst 1998, andmælti Agnar Gústafsson, hrl., fyrir hönd Rakelar Ragnarsdóttur og Björgvins Árnasonar skráningu merkisins. Andmælin byggjast á notkun andmælanda á vörumerkinu ÞÓRSCAFÉ.

Umsækjanda var veittur frestur til 19. október 1998 til að skila inn skriflegri greinargerð. Greinargerð umsækjanda, dags. 10. september 1998, var send andmælanda og honum veittur frestur til 18. nóvember 1998 til að koma fram með athugasemdir. Greinargerð andmælanda barst 10. nóvember 1998. Var umsækjanda þá veittur frestur til 23. janúar 1999 til að koma fram með frekari athugasemdir. Þann 18. desember 1998 bárust Einkaleyfastofunni athugasemdir umsækjanda.

Einkaleyfastofunni barst tilkynning um framsal Nyts ehf., áður Þórscafé ehf., á vörumerkinu ÞÓRSCAFÉ til Fofnis ehf. þann 30. september 1999. Fofnir ehf. er því réttur aðili að þessu andmælamáli.

Málsástæður og lagarök

Andmælendur benda á að faðir annars andmælanda, Ragnar Jónsson veitingamaður, hafi stofnað veitingahúsið Þórskaffi árið 1945. Fjölskyldan hafi frá þeim tíma rekið veitingahúsið undir því nafni, en hin síðari ár undir nafninu ÞÓRSCAFÉ.

Andmælendur benda einnig á að árið 1971 hafi Þórshöll hf. verið stofnað og hafi fyrirtækið frá þeim tíma rekið veitingahúsið Þórscafé. Eigendur Þórshallar hf. hafi verið Rakel Ragnarsdóttir og Björgvin Árnason, andmælendur í máli þessu. Þórshöll hf. hafi fengið skráð vörumerkið ÞÓRSCAFÉ þann 17. október 1986 og rekið Þórscafé til ársins 1991.

Andmælendur telja sig eiga rétt á vörumerkinu ÞÓRSCAFÉ, enda þótt láðst hafi að sækja um endurnýjun á skráningu merkisins, þar sem þeir hafi notað vörumerkið í tugi ára.

Andmælendur telja að óviðkomandi aðili geti ekki látið skrásetja umrætt vörumerki. Ekki sé um að ræða almennt nafn heldur sérstakt nafn sem upphaflegur notandi nafnsins hafi búið til.

Andmælendur benda ennfremur á að nafninu ÞÓRSCAFÉ hafi ekki verið afsalað til Þórhallar hf., heldur hafi andmælendur einungis heimilað Þórshöll hf. afnot af nafninu.

Þá benda andmælendur á að þeir hafi haft hug á því að opna nýjan veitingastað undir nafninu ÞÓRSCAFÉ og hafi undirbúningur þess verið hafinn þegar skráning umsækjanda var birt.

Umsækjandi telur að andmælin eigi sér ekki stuðning í vörumerkjalögum. Hvorki ákvæði 2. tl. 1. mgr. 3. gr. né nokkuð annað ákvæði laganna veiti meintum réttindum þeirra réttarvernd.

Umsækjandi telur að andmælendur séu ekki réttir aðilar að andmælunum þar sem þeir hafi aldrei átt vörumerkið ÞÓRSCAFÉ. Þórshöll hf. hafi verið rétthafi skv. vörumerkjaskráningu nr. 576/1986. Það félag hafi verið tekið til gjaldþrotaskipta með úrskurði 14. ágúst 1991 og hafi skiptum lokið 19. janúar 1993. Þar með hafi rétthafi skv. eldri skráningu liðið undir lok. Andmælendur hafi ekki öðlast vörumerkjarétt

Þórshallar hf. við skiptalok. Að mati umsækjanda eigi þau því ekki betri rétt en aðrir til að fá vörumerkið ÞÓRSCAFÉ skrásett.

Umsækjandi bendir á að vörumerkjaskráning nr. 576/1986 hafi verið afmáð úr vörumerkjaskrá þann 15. maí 1997. Skráningin hafi ekki verið endurnýjuð innan tilskilins frests og því sé krafa andmælenda fallin niður vegna tómlætis.

Umsækjandi telur að langur tími sé liðinn frá því vörumerkið ÞÓRSCAFÉ hafi síðast verið notað í atvinnurekstri. Ekki hafi verið stundaður sjálfstæður atvinnurekstur undir nafninu ÞÓRSCAFÉ frá árinu 1991. Vísar umsækandi til umfjöllunar í greinargerð með frumvarpi vörumerkjalaga um 3. gr. frumvarpsins þar sem fram kemur að vörumerkjaréttur byggður á notkun fellur niður er notkun lýkur.

Umsækjandi telur andmælin ekki byggð á samkeppnis- eða viðskiptasjónarmiðum. Andmælendur verði því að setta sig við að aðrir noti merkið ÞÓRSCAFÉ í atvinnurekstri sínum.

Umsækjandi bendir á að hann hafi nú þegar hafið rekstur sinn í því húsnæði þar sem áður var rekstur Þórshallar hf. Þá telur hann nafnið ÞÓRSCAFÉ tengt húsnæðinu órjúfanlegum böndum og hafi hann því verulega hagsmuni af því að fá vörumerkið skrásett, enda hafi hann fengið nafnið skráð í hlutafélagaskrá.

Þá bendir umsækjandi á að andmælendur hafi ekki lagt fram gögn til staðfestingar á fyrirætlunum um opnun veitingastaðar undir nafninu ÞÓRSCAFÉ.

Niðurstaða

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

Andmælt er skráningu vörumerkisins ÞÓRSCAFÉ (orðmerki) samkvæmt umsókn nr. 597/1998 fyrir veitinga- og gistiþjónustu í flokki nr. 42. Andmælin byggjast á notkun andmælanda á vörumerkinu ÞÓRSCAFÉ.

Andmælandi byggir andmæli sín á grundvelli notkunar vörumerkisins ÞÓRSCAFÉ. Vörumerkið ÞÓRSCAFÉ, sbr. skráningu nr. 576/1986, var í eigu Þórshallar hf. Voru andmælendur eigendur hlutafélagsins Þórshöll hf. Af upplýsingum úr vörumerkjaskrá er ekki unnt að sjá hvernig merkinu var ráðstafað við gjaldþrotaskipti félagsins. Merkið var afmáð úr vörumerkjaskrá 15. maí 1997 og féll þá niður skráður vörumerkjaréttur Þórshallar eða þess aðila sem öðlaðist réttinn við gjaldþrotaskiptin.

Andmælendur byggja vörumerkjarétt sinn frá þeim tíma á notkun merkisins. Telja verður að þeim er byggir vörumerkjarétt á notkun beri að sanna rétt sinn. Andmælandi hefur ekki lagt fram upplýsingar eða gögn um notkun merkisins eftir að vörumerkjaskráning nr. 576/1986 var afmáð úr vörumerkjaskrá. Þar sem engar upplýsingar liggja fyrir um notkun andmælenda á merkinu ÞÓRSCAFÉ eftir þann tíma og áður en umsækjandi lagði inn umsókn um skráningu vörumerkisins ÞÓRSCAFÉ, nr. 596/1998 verður að líta svo á að andmælandi hafi ekki sýnt fram á betri rétt sinn til merkisins.

Með vísan til framangreinds er kröfu um ógildingu skráningar merkisins ÞÓRSCAFÉ (orðmerki), nr. 785/1998, hafnað.

Ákvörðunarorð.

Skráning merkisins ÞÓRSCAFÉ (orðmerki), nr. 785/1998, heldur gildi sínu.

Reykjavík 10. mars 2000

Ragnheiður M. Ólafsdóttir, lögfr.