



**Ákvörðun Hugverkastofunnar
í niðurfellingarmáli
nr. 7/2021¹
9. desember 2021**

Þann 15. júlí 2015 lagði Boltabaráinn ehf. inn umsókn um skráningu vörumerkisins Primo Ristaurante, nr. V0097411. Merkið var skráð 31. desember 2015 og birt í ELS-tíðindum² þann 15. janúar 2016 fyrir eftirfarandi þjónustu:

Flokkur 43: Veitingaþjónusta.

Núverandi eigandi er Halldór Margeir Ólafsson.

Með erindi, dags. 5. janúar 2021, barst krafa frá Kristjáni Nóa Sæmundssyni f.h. Garda ehf. um að skráning merkisins yrði felld úr gildi á grundvelli a. liðar 1. mgr. 28. gr. c. laga nr. 45/1997 um vörumerki (vml.). Beiðnin byggir á því að merkið hafi ekki verið notað hér á landi í samræmi við 25. gr. vml.

Með erindi, dags. 18. febrúar 2021, var eiganda merkisins tilkynnt um framkomna kröfu og með erindi, dags. 18. júní 2021 barst greinargerð eiganda. Með erindi stofnunarinnar, dags. 24. ágúst 2021, var tilkynnt að málið væri tilbúið til meðferðar á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.³

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. og uppfylla þær kröfur sem koma fram reglugerð um umsóknir og skráningar vörumerkja, félagamerkja og ábyrgðar- og gæðamerkja nr. 850/2020 (rgl.)⁴

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 rétthafi að vörumerki, sem ekki notar það í tengslum við raunverulega markaðssetningu vöru eða þjónustu, geti án takmörkunar haldið þeim rétti sínum.

¹ Ákvarðanir í niðurfellingarmálum þar sem málsmeðferð hófst eftir 1. september 2020 á grundvelli 1. mgr. 28. gr. c. vml. fá sér málsnúmer til aðgreiningar frá ákvörðunum sem teknar eru á grundvelli eldri málsmeðferðar.

² Nú Hugverkatíðindi, sbr. 21. gr. laga um vörumerki með þeim breytingum sem urðu á ákvæðinu með 17. gr. laga nr. 71/2020.

³ Greinargerðir málsaðila fylgir ákvörðun við birtingu á www.hugverk.is. Hafi fylgiskjöl fylgt með greinargerðum er unnt að fá aðgang að þeim í samræmi við upplýsingalög nr. 140/2012.

⁴ Merki sem skráð voru fyrir 1. september 2020 verða samkvæmt 39. gr. laga nr. 71/2020 þó ekki felld niður eða takmörkuð nema slík niðurstaða hafi verið möguleg á grundvelli laganna eins og þau voru fyrir breytingu.



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.

Vörumerkjalögin leggja þá skyldu á herðar eigendum vörumerkja að hefja notkun merkis innan fimm ára frá skráningu. Ekki er gerð krafa um óslitna notkun á þessu tímabili⁵ og ekki er unnt að fara fram á niðurfellingu merkis á grundvelli notkunarleysis fyrr en fimm ár eru liðin frá því að merki var skráð. Þá er tekið fram í 3. mgr. 25. gr. vml. að notkun annarra en eiganda megi leggja að jöfnu við notkun hans í þeim tilvikum sem um samþykki eiganda fyrir umræddri notkun merkisins er að ræða.

Merkið var skráð þann 31. desember 2015. Krafa um niðurfellingu merkisins barst þann 5. janúar 2021, þ.e. stuttu eftir að fimm ár voru liðin frá skráningu þess. Eiganda ber því að sýna fram á notkun eða undirbúning að notkun á því tímabili sem liðið er frá skráningu.

Ljóst er af gögnum málsins að merkið var í notkun á fyrri hluta árs 2015, þ.e. frá janúar/febrúar og fram til maí/júní þegar reksturinn var stöðvaður m.a. vegna athugasemda heilbrigðiseftirlitsins. Sú notkun fellur hins vegar utan við það tímabil sem hér er til skoðunar. Af framlagðri greinargerð eiganda má ráða að merkið Primo og/eða Primo Ristorante sé í notkun en á vegum aðila sem hafi ekki heimild frá honum til að nota það. Ber eigandi því við að gildar ástæður séu fyrir því að merkið hafi ekki verið notað í samræmi við þá skyldu sem 1. mgr. 25. gr. vml. setur á herðar eiganda. Nánar tiltekið eru ástæðurnar sagðar vera þær að ólögmet hagnýting beiðanda eða aðila honum tengdum á vörumerkinu komi í veg fyrir að eigandi geti notað það með tilskyldum hætti.

Í greinargerð með frumvarpi því sem varð að vörumerkjalögum segir að ef eigandi skráningar geti fært gild rök fyrir því hvers vegna hann hafi ekki hafið notkun á vörumerki innan fimm ára frá skráningu verði skráning ekki ógilt. Fram kemur að erfitt sé að segja nákvæmlega til um hvað telja skuli gild rök en í dæmaskyni er talið upp að brostnar forsendur, svo sem fjárskortur, skortur á starfsfólki, erfiðleikar við öflun hráefnis eða markaðssetningu teljist ekki vera gild rök í þessu sambandi. Ef um er að ræða erfiðleika vegna aðstæðna sem eigandi fær ekki ráðið við (force major) kemur til skoðunar að gera undantekningu. Þau tilvik sem talin eru upp í greinargerðinni eru ekki tæmandi.

Meta þarf í hverju máli fyrir sig hvort um gildar ástæður fyrir notkunarleysi sé að ræða og þar sem um undantekningu er að ræða frá notkunarskyldunni er skilyrðið um gildar ástæður túlkað þröngt.

Við mat á því hvort að um gildar ástæður notkunarleysis sé að ræða hefur í dómum Evrópudómstólsins komið fram m.a. að hindrunin verði í fyrsta lagi að hafa nægileg bein tengsl við merkið sem gerir notkun þess ómögulega eða óeðlilega og öðru lagi verður hindrunin að hafa komið upp óháð vilja eiganda merkisins.⁶ Enn fremur er ljóst af framkvæmd Evrópudómstólsins að hugtakið „gild rök“ vísar til aðstæðna sem eru ótengdar eiganda frekar en aðstæðna sem tengjast viðskiptalegum erfiðleikum.⁷

Að mati Huverkastofunnar fellur tilvik það sem eigandi ber við sem gildar ástæður fyrir notkunarleysi ekki undir þau skilyrði sem fram hafa komið í dómaframkvæmd. Engar lagalegar ástæður hafa átt þátt í því að hann hafi ekki getað nýtt sér skráðan einkarétt sinn til vörumerkisins. Eigendum vörumerkja bjóðast nokkur úrræði til þess að beita skráðum rétti sínum gagnvart þeim sem þeir telja ganga á rétt sinn; m.a. það úrræði að senda erindi þar sem bent er á að viðkomandi sé að brjóta á skráðum vörumerkjarétti og fara fram á lögbann. Enn fremur er hægt að beina erindum t.d. til Neytendastofu ef um samkeppnismál er að ræða eða skjóta máli til dómstóla.

⁵ Sjá t.d. niðurstöðu fyrsta dómstigs (e. first instance) í máli nr. T-86/07, 52. mgr.

⁶ Sjá t.d. niðurstöðu Evrópudómstólsins í máli nr. C-246/05 frá 14. júní 2007, 54. mgr.

⁷ Sjá t.d. niðurstöðu almenna dómstólsins (e. General Court) í máli nr. T-250/13 frá 18. mars 2015, 66. mgr.



Fyrir liggur að eigandi greip ekki til þeirra úrræða sem í boði eru fyrir en á haustmánuðum 2020.

Engar lagalegar ástæður hafa hindrað eiganda til að nota vörumerkið og sú rekstarstöðvun sem átti sér stað í kjölfar athugasemda heilbrigðiseftirlitsins má telja eðlilegan þátt í rekstri fyrirtækis.

Eigandi tiltekur í erindi sínu til fyrrum samstarfsaðila þann 14. júlí 2015 að hann hyggist halda veitingarekstri áfram undir vörumerkinu Primo Ristaurante á nýjum stað innan mjög skamms. Ekki liggur fyrir í gögnum málsins að eigandi hafi í kjölfarið hafið undirbúning að markaðssetningu eða opnun veitingastaðar undir vörumerkinu.

Með vísan til framangreinds er það mat stofnunarinnar að eigandi hafi ekki sýnt fram á gildar ástæður séu fyrir notkunarleysi merkisins Primo Ristaurante, nr. V0097411. Krafa um að skráning vörumerkisins verði felld úr gildi er því tekin til greina.

Ákvörðunarorð

Skráning merkisins Primo Ristaurante (orðmerki), nr. V0097411, skal felld úr gildi frá 5. janúar 2021.

f.h. Hugverkastofunnar

Hanna L. Karlsdóttir
Lögfræðingur

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 atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti við áfrýjun. Vinnist mál hjá áfrýjunarnefnd er hluti áfrýjunargjalds endurgreitt.

Hugverkastofan
Engjategi 3,
105 Reykjavík

Ósk um niðurfellingu.

Ég undirritarður, fyrir hönd Garda ehf kt.490729-1460, óska eftir niðurfellingu á vörumerkinu Primo Ristaurante VMID:V0097411.

Merkið hefur ekki verið notað í samræmi við 25. gr. vml., þ.e. innan fimm ára frá því skráningarferli lauk eða í fimm ár samfleytt.

Veitingastaðurinn Primo Þingholtsstræti 1, hefur notast við nafnið síðan í janúar 2015
Það er því ósk okkar að téð vörumerki verði felt niður. Við höfum einnig átt lénið primo.is síðan 2015 en þar er að finna heimasíðu veitingahússins

Það er umsókn frá okkur, þ.e Garda ehf, í ferli hjá Hugverkastofu varðandi skráningu á vörumerkinu Primo Ristorante

Virðingarfyllt,

Kristján Nói Sæmundsson
Stjórnarformaður Garda ehf

Hugverkastofa
Engjateig 3
105 Reykjavík
hugverk@hugverk.is

Reykjavík, 15. júní 2021

Efni: Andmæli vegna beiðni um niðurfellingu skráningar vörumerkisins Primo Ristaurante, nr. V0097411.

Tilvísunarnr. 202101-0066

Til MAGNA lögmanna hefur leitað Halldór Margeir Ólafsson, eigandi vörumerkisins „Primo Ristaurante“, nr. V0097411, og falið undirrituðum lögmanni að gæta hagsmuna sinna vegna beiðni Garda ehf. um niðurfellingu vörumerkisins á grundvelli 25. gr., sbr. 28. gr. c. laga um vörumerki, nr. 45/1997 (vml).

I.

Í ljósi fram kominnar beiðni Garda ehf. um niðurfellingu skráningar vörumerkisins „Primo Ristaurante“ á grundvelli 25. gr., sbr. 28. gr. c. vml., er nauðsynlegt að fara stuttlega yfir viðskipti og samskipti umbj. míns við eigendur og fyrirvarsmenn Garda ehf. undanfarin ár.

Í febrúar 2015 hófu umbj. minn, Hótel Valhöll ehf. og Jón Ragnarsson samstarf um rekstur veitingarstaðarins Primo í húsnæði að Þingholtsstræti 1, Reykjavík. Samstarfinu var þannig háttað að umbj. minn var rekstraraðili veitingastaðarins en hinir síðarnefndu eigendur húsnæðisins.

Nokkrum mánuðum eftir opnum veitingastaðarins var rekstur hans stöðvaður af Heilbrigðiseftirliti Reykjavíkur vegna báglegs ástands húsnæðisins.

Í kjölfar rekstrarstöðvunarinnar sendi umbj. minn eigendum húsnæðisins bréf dags. 27. júní 2015 (fskj. 1) hvar hann óskaði eftir að aðilar kæmst að samkomulagi um áframhaldandi samstarf og endurbætur á húsnæðinu. Eigendur húsnæðisins brugðust ekki formlega við innihaldi bréfsins.

MAGNA

L O G G M E N N

Þann 14. júlí 2015 (fskj. 2) sendi umbj. minn eigendum húsnæðisins annað bréf, hvar vísað var til fyrra bréfs og eftirfarandi tekið fram:

„Bréfinu hefur ekki verið svarað og af framgöngu húseigenda að öðru leyti hlýt ég að draga þá ályktun að ekki sé áhugi af þeirra hálfu á frekari samstarfi við mig á þeim forsendum sem ég stakk upp á.

Ég geri ráð fyrir að halda þeim veitingarekstri sem ég hef haft með höndum undir vörumerkinu Primo Ristaurante áfram á nýjum stað innan mjög skamms.“

Þann 15. júlí 2015 barst Einkaleyfastofu, nú Hugverkastofu, umsókn um skráningu vörumerkisins PRIMO RISTAURANTE nr. V0097411. Sótt var um skráningu fyrir þjónustu í flokki 43 og merkið skráð og birt í ELS-tíðindum þann 15. janúar 2016. Umbj. minn er nú skráður eigandi vörumerkisins.

Þess ber einnig að geta að 9. ágúst 2016 barst Hugverkastofu beiðni frá Valdimari Jónssyni þess efnis að skráning vörumerkisins yrði felld úr gildi á grundvelli 30. gr. a vml., með vísan til eldri réttar beiðanda. Valdimar hafði þá áður óskað skráningar á merki sínu, PRIMO, nr. V0097728 en merkinu synjað um skráningu með vísan til ruglingshættu við merkið PRIMO RISTAURANTE, sem er í eigu umbj. míns. Skráning vörumerkisins PRIMO RISTAURANTE hélt því gildi sínu og ekki talið sýnt fram á að beiðandi ætti eldri rétt en umbj. minn á grundvelli notkunar. Í ákvörðun Hugverkastofu nr. 14/2018 (fskj. 3) kom jafnframt fram að í framlögðum gögnum hefðu heitin PRIMO, PRIMO RISTORANTE og PRIMO RISTAURANTE komið fyrir, en aðeins væri um smávægilegan mun að ræða á hinum lýsandi orðum *ristorante* og *ristaurante* og notkun hvorts orðasambands um sig því lögð að jöfnu. Öðrum en umbj. mínum er því óheimilt að nota PRIMO RISTORANTE eða PRIMO í atvinnustarfsemi sinni þar sem hætt er við ruglingi, sbr. 4. gr. vml.

Þrátt fyrir að umbj. minn, sem rekstraraðili veitingastaðarins og eigandi vörumerkisins, hafi slitið samstarfi við eigendur Þingholtsstrætis 1, hófu þeir síðarnefndu rekstur veitingastaðar í húsnæðinu undir nafninu PRIMO og/eða PRIMO RISTORANTE, án nokkurs samráðs við umbj. minn. Þessari óheimilu hagnýtingu vörumerkisins hafa þeir haldið áfram, allt til dagsins í dag en auk Hótel Valhallar ehf. og Jóns Ragnarssonar kemur Garda ehf. nú að rekstrinum.

Þegar umbj. minn hugðist hefja notkun vörumerkisins, reyndist það ómögulegt þar sem vörumerkið var þá nýtt með óheimilium hætti líkt og að framan greinir.

Með kröfubréfi dags. 7. febrúar 2020 (fskj. 4) krafðist umbj. minn þess að látið yrði af notkun nafnanna PRIMO og PRIMO RISTORANTE, þegar í stað, að viðlögðum dagsektum. Þá áskildi umbj. minn sér allan rétt, m.a. til að krefjast lögþans á hinni ólögsmætu notkun.

MAGNA

L Ö G M E N N

Þann 3. júní 2020 (fskj. 5) sendi umbj. minn ítrekun á áður sent kröfubréf þar sem ítrekað var að látið yrði af notkun nafnanna PRIMO og PRIMO RISTORANTE þegar í stað, að viðlögðum dagsektum og að auki ítrekaður áskilnaður um allan rétt, m.a. til að krefjast lögbanns á hinni ólögmætu notkun.

Þann 6. nóvember 2020 (fskj. 6) var enn send ítrekun, sama efnis og áður sent kröfubréf og ítrekun.

Engin viðbrögð bárust umbj. mínum við framangreindu kröfubræfi og ítreknum og hafa rekstraraðilar veitingastaðarins að Þingholtsstræti 1 ekki látið af notkun nafnanna PRIMO og PRIMO RISTORANTE.

Þann 28. apríl 2021 sótti umbj. minn um skráningu vörumerkisins „Primo“ (fskj. 7). Sú umsókn er enn til meðferðar hjá Hugverkastofu.

II.

Í 25. gr. vml., segir að ef eigandi að skráðu vörumerki hafi 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 samfellt, megi fella niður skráninguna með dómi eða ákvörðun Hugverkastofnunnar, sbr. 28. gr. c, nema gildar ástæður séu fyrir því að notkun á vörumerkinu hafi ekki átt sér stað.

Í athugasemdum við frumvarp er varð að lögum um vörumerki segir um 25. gr. að ef eigandi skráningar geti fært gild rök fyrir því hvers vegna hann hefur ekki hafið notkun á vörumerki innan fimm ára frá skráningu verði skráning ekki ógilt. Erfitt sé að segja nákvæmlega til um hvað telja skuli gild rök. Brostnar forsendur, svo sem fjárskortur, skortur á starfsfólki, erfiðleikar við öflun hráefnis eða markaðssetningu teljist t.d. ekki gild rök en þó mætti gera undantekningu á ef erfiðleikar þessir væru tilkomnir vegna aðstæðna sem eigandi fær ekki ráðið við (force major).

Eigendum húsnæðisins að Þingholtsstræti 1 og þeim aðilum sem rekið hafa þar veitingastað undir nafninu PRIMO frá árinu 2015, án leyfis frá eiganda hins skráða vörumerkis, gat ekki dulist að vörumerkið var nýtt með ólögmætum hætti. Benda má á að í beiðni Garða ehf. um niðurfellingu vörumerkisins kemur beinlínis fram að „veitingastaðurinn Primo Þingholtsstræti 1, hafi notast við nafnið síðan í janúar 2015“. Sú fullyrðing er rétt en fyrirsvarsmaður Garða ehf. minnst ekki á að þessi notkun hafi átt sér stað án fyrirframgefins samþykkis eiganda vörumerkisins.

Þrátt fyrir vitneskju um hina ólögmætu hagnýtingu létu umræddir aðilar ekki af háttsemi sinni, þrátt fyrir ítrekaða beiðni þar um og ber veitingastaðurinn að Þingholtsstræti 1 enn nafnið PRIMO RISTORANTE. Á meðan á hinni ólögmætu hagnýtingu stendur er eðli málsins samkvæmt ógerlegt fyrir umbj. minn að nýta vörumerkið til eigin nota, líkt og áætlanir stóðu til, sbr. bréf umbj. míns dags. 14. júlí 2015.

MAGNA

L Ö G M E N N

Umbj. minn hefur til langs tíma starfað í veitingageiranum. Auk framangreinds ómöguleika á hagnýtingu eigin vörumerkis hafa samfélagslegar aðstæður, sem rekja má til COVID-19 (force major), haft áhrif á tekjuflæði umbj. míns og þar með tafið nýtingu hans á þeim réttarfarslegu úrræðum sem stóðu honum til boða til að stöðva hina ólögmetu hagnýtingu vörumerkisins, en ljóst er að slík úrræði geta verið kostnaðarsöm.

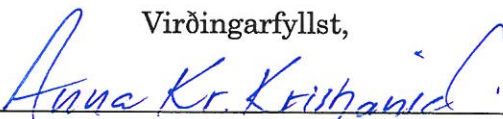
III.

Af fylgiskjölum andmælabréfs þessa og málsatvikalýsingu má ljóst vera að umbj. minn hugðist nýta umþrætt vörumerki vegna eigin rekstrar og í eigin þágu og hafði ekki veitt þeim aðilum, sem áður ráku veitingastað að Þingholtsstræti 1, eða reka þar veitingastað nú, heimild til að nýta vörumerkið. Þá hefur umbj. minn ítrekað krafist þess að látið verði af hinni óheimilu notkun vörumerkisins, enda áformaði hann að nýta vörumerkið sjálfur.

Þar sem umræddir aðilar hafa ekki látið af hinni ólögmetu notkun vörumerkisins, þrátt fyrir ítrekaðar beiðnir þar um, hefur umbj. minn ekki getað nýtt það. Ástæður þess að vörumerkið hefur ekki verið nýtt af umbj. mínum má þannig að mestu leyti rekja til þess aðila sem nú óskar eftir niðurfellingu þess, sem og aðilum honum tengdum. Niðurfelling vörumerkis á slíkum grundvelli getur vart samræmst markmiðum vml. um vernd vörumerkja.

Með tilliti til alls framangreinds hafnar umbj. minn því alfarið að gild rök standi til þess að fella niður vörumerkið PRIMO RISTAURANTE, nr. V0097411, á grundvelli 25. gr., sbr. 28. gr. c vml. Þykir umbj. mínum sannað að gildar ástæður, sem hann fékk lítt ráðið við, hafi orðið til þess að hann, sem eigandi vörumerkisins, gat ekki nýtt það sjálfur frá skráningu þess.

Virðingarfyllst,



Anna Kristín Kristjánsdóttir, lögmaður

anna@magna.is

Hjálagt:

1. Bréf Halldórs M. Ólafssonar til Jóns Ragnarssonar og Hótels Valhalla ehf., dags. 27.06.2015
2. Bréf Halldórs M. Ólafssonar til Jóns Ragnarssonar og Hótels Valhalla ehf., dags. 14.07.2015
3. Ákvörðun Einkaleyfastofu í máli nr. 14/2018
4. Kröfubréf, dags. 07.02.2020
5. Kröfubréf (ítækun), dags. 03.06.2020
6. Kröfubréf (lokaítækun), dags. 06.11.2020
7. Umsókn til Hugverkastofu um skráningu vörumerkisins „Primo“, dags. 28.04.2021