

Ákvörðun Einkaleyfastofu

í andmælamáli

nr. 10/1998

Kirkjuhvoll sf.
og
Kúttur ehf.

gegn

Ágústínu G. Pálmarsdóttur

Málsatvik:

Þann 24. júlí 1996 lagði Ágústína G. Pálmarsdóttir inn umsóknir um skráningu á vörumerkinu NAUST (orð- og myndmerki) og NAUST (orðmerki). Fyrri umsókninni var gefið númerið 899/1996 og hinni síðari 900/1996. Óskað var skráningar fyrir rekstur veitingahúsa, tilreiðslu matar og drykkja; gistinguþjónustu í flokki 42.

Merkin voru birt í ELS-tíðindum 20. janúar 1997.

Með bréfi, dags. 19. mars 1997, andmælti Pétur Þór Sigurðsson, hdl., fyrir hönd Kirkjuhvols sf. og Kúttur ehf., skráningu merkjanna. Andmælin byggjast á 2. og 3. gr. vörumerkjalaga nr. 47/1968.

Greinargerð andmælenda var send umsækjanda og honum veittur frestur til 21. júlí 1997 til að koma fram með athugasemdir. Fresturinn var framlengdur til 6. ágúst 1997 með bréfi, dags. 21. júlí 1997, að beiðni lögmanns umsækjanda. Athugasemdir lögmanns umsækjanda voru sendar lögmanni andmælenda og honum veittur frestur til 5. október 1997 til að koma fram með frekari athugasemdir. Seinni greinargerð

andmælenda barst stofnuninni 1. október 1997 og var send lögmanni umsækjanda 6. október 1997. Með bréfi dags. 29. maí 1998 tilkynnti lögmaður umsækjanda að hann hyggðist ekki tjá sig frekar um málið.

Málsástæður og lagarök

Andmælendur telja sig eiga vörumerkjarétt til framangreindra merkja á grundvelli 2. og 3. gr. vörumerkjalaga nr. 47/1968.

Andmælendur benda á að Kirkjuhvoll sf. hafi í júlí 1994 keypt Nausthúsið og síðan þá hafi verið þar veitingarekstur á þess vegum í nafni Naustsins. Kúttur ehf. hafi síðan í lok árs 1995 tekið við veitingarekstrinum og notað með, leyfi Kirkjuhvols sf., þau vörumerki sem framangreindar umsóknir taka til.

Andmælendur upplýsa einnig að umsækjandi hafi höfðað mál á hendur þeim fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur til viðurkenningar á eignarrétti á heitinu Naust. Málinu var vísað frá dómi með úrskurði dags. 13. maí 1997. Vísað er til greinargerðar andmælenda í dómsmálinu til stuðnings þeirri staðhæfingu að andmælendur eigi vörumerkjarétt til orðmerkisins NAUST.

Í fyrrgreindri greinargerð kemur fram að 1. mars 1993 hafi fyrirtækinu Kína-Grill verið afsalað til umsækjanda. Kína-Grill sf. hafi þann 24. febrúar 1993 keypt rekstur veitingahússins Naustsins af félaginu H. Vesturvangur hf. Þá kemur fram að fasteignin Vesturgata 6-8, þ.á.m. Nausthúsið, hafi verið seld hæstbjóðanda, Íslandsbanka hf., á nauðungaruppboði þann 10. febrúar 1994, sem svo aftur seldi Kirkjuhvoll sf. fasteignina. Skilti á þaki Nausthússins, með heitinu Naust, sé áfast fasteigninni og því hluti hennar og hafi fylgt með í áðurnefndu uppboði og síðan til Kirkjuhvols sf. Andmælendur telja því að Kirkjuhvoll hafi með kaupum sínum á Nausthúsinu öðlast rétt til að nota vörumerkið NAUST, svo sem fyrirrennarar hans höfðu gert allt frá árinu 1954, þegar veitingahúsið Naust var stofnað og hefur ávallt síðan verið til húsa að Vesturgötu 6-8, Nausthúsinu.

Andmælendur byggja m.a. á því að umsækjandi eigi engan rétt til vörumerkisins NAUST. Framlögð gögn séu afar óljós og í sumum tilvikum sé um að ræða gerninga sem lögmætir forsvarsmenn hafi ekki

undirritað og/eða um sé að ræða málmyndagerninga. Umsækjandi hafi ekki sýnt fram á að á hans vegum hafi vörumerkið NAUST verið notað. Fremur megi ætla að á vegum Naustsins hf., sem var leigutaki í Nausthúsinu, hafi vörumerkið verið notað í krafti heitis hússins.

Andmælendur segja Kúttur ehf. nota vörumerkið NAUST í skjóli réttinda Kirkjuhvols sf. sem hafi ótvíræðan rétt til þess á grundvelli markaðsfestu og notkunar merkisins, svo og þess að það er nafn á fasteign hins síðarnefnda. Ótvírætt sé að húsið nr. 6-8 við Vesturgötu í Reykjavík sé alþekkt manna á meðal sem Naust og hafi svo verið um rúmlega 50 ára skeið.

Andmælendur telja að um myndmerkið gildi sömu rök og um orðmerkið. Myndmerkið og orðmerkið hafi bæði verið tekin í notkun þegar veitingahúsið Naust var opnað á árinu 1954. Ávallt síðan hafi veitingarekstur verið í húsinu og sé það nú elsta veitingahús landsins. Myndmerkið hafi ávallt verið notað á ýmsu því er tengst hefur rekstri veitingahússins, s.s. á matseðlum, reikningum, bréfsefnum, auglýsingum ofl. Bæði myndmerkið og orðmerkið séu alþekkt meðal þorra Íslendinga. Húsið við Vesturgötu 6-8 hafi um árabil verið nefnt „Naust” og hið alþekkt myndmerki órjúfanlega tengt húsinu.

Með vísan til framangreinds og þar af leiðandi einkum 4. og 6. tl. 1. mgr. 14. gr. laga nr. 47/1968 megi því eigi skrá framangreind vörumerki sem vörumerki umsækjanda.

Umsækjandi byggir rétt sinn til framangreindra vörumerkjaumsókna á samfelldri notkun merkjanna í rekstri veitingahúss að Vesturgötu 6-8 í Reykjavík í um allt að tuttugu ára tímabil.

Umsækjandi bendir á að þann 24. febrúar 1993 hafi hann keypt í nafni einkafyrirtækis síns, Kína-Grill sf. (síðar Kína Grill-Naustið sf.), rekstur veitingahússins Naustsins, Vesturgötu 6-8 í Reykjavík af félaginu H. Vesturvangur hf. Hafi verið um að ræða allt lausafé veitingahússins Naustsins, ásamt öllu því sem eigninni fylgir og fylgja ber þ.m.t. firmanafnið NAUST. Jafnframt hafi umsækjandi tekið yfir leigusamning dags. 26. apríl 1991 við Naustið hf. um hið selda og hafi hann leigt félaginu lausafé, rekstur, merki, og firmanafn Naustsins allt til 30. nóvember 1995, þegar Naustið hf. var tekið til gjaldþrotaskipta.

Bent er á að þegar umsækjanda hafi verið kunnugt um veitingarekstur Kútters undir nafninu Naust hafi hann skorað á rekstraraðila, með skeyti dags. 30. desember 1995, að auðkenna ekki eða auglýsa veitingastað sinn að Vesturgötu 6-8, með firmanafninu Naust þar sem um væri að ræða skráð firma í sinni eigu. Á þeim tíma sem Naustið hf. leigði reksturinn hafi forsvarsmenn Naustsins hf. látið hanna og setja upp skilti með merkinu NAUST á húseignina að Vesturgötu 6-8.

Umsækjandi bendir enn fremur á að með skeyti dags. 17. janúar 1996 hafi hann skorað á eiganda Kirkjuhvols sf. að fjarlægja eða hylja skilti með nafninu NAUST á húseigninni Vesturgötu 6-8 og með bréfum dags. 19. ágúst og 17. september 1996 var enn skorað á annan andmælenda að hætta notkun á merkinu.

Umsækjandi telur að hæpið sé að annar andmælenda, Kirkjuhvoll sf., hafi á rúmum tveimur árum, eða frá dags. afsals 29. júlí 1994, öðlast markaðsfestu á merkinu. Enn minni líkur séu á því að hinn andmælendinn, Kúttur ehf., geti hafa öðlast vörumerkjarétt á grundvelli markaðsfestu.

Umsækjandi vill benda á varðandi það að eignarhald að fasteigninni Vesturgata 6-8 geti skapað vörumerkjarétt, að eigandi rekstrar og fasteignar hafi nánast alltaf verið sinn hvor aðilinn. Sala og markaður hf., sem átti einnig fasteignina að Vesturgötu 6-8, seldi reksturinn til H-Vesturvangs hf. Þegar Íslandsbanki hf. keypti fasteignina Vesturgata 6-8 á nauðungaruppboði hafi eigandi rekstrar verið sameignarfélag umsækjanda; Kína-Grill, sem leigði reksturinn út til Naustsins hf. Það sé því rangt sem haldið sé fram að reksturinn að Vesturgötu 6-8 hafi verið á vegum Kirkjuhvols sf. frá því að félagið eignaðist húsið.

Bent er á að í gögnum málsins komi fram að þeir aðilar sem áttu reksturinn á hverjum tíma og þar með merkið sem honum fylgdi, leigðu ávallt viðskiptavild og heiti út með rekstrinum til þeirra sem önnuðust hann á hverjum tíma. Það sé því fráleitt að halda því fram að merkið fylgi og hafi fylgt fasteigninni að Vesturgötu 6-8. Af lýsingu í afsali og uppboðsskilmálum fyrir fasteigninni Vesturgötu 6-8, þar sem Íslandsbanki er afsalsgjafi og Kirkjuhvoll sf. afsalshafi, megi sjá að Kirkjuhvoll sf. kaupi aðeins fasteignina sem slíka en ekki það merki sem notað hefur verið til veitingahúsareksturs í fasteigninni. Viðskiptavild sem byggist á merki Naustsins hafi ekki verið seld með fasteigninni, enda

hafi hún ekki verið í eigu þeirra aðila sem seldu eignina né hefðu þeir byggt hana upp í rekstri. Þau réttindi sem annar andmælanda hafi eignast við kaup á fasteigninni að Vesturgötu séu skýrt talin í kaupsamningi og í uppboðsafsali seljanda fasteignarinnar og sé þar hvergi minnst á merki umsækjanda né viðskiptavild sem gæti byggst á því. Af skjölum og samningum sem eignaréttur að fasteigninni er byggður á, megi sjá að ekki fylgi henni viðskiptavild né merki.

Þá telur umsækjandi að óheimil notkun merkisins gegn andmælum hans geti ekki verið til þess fallin að mynda vörumerkjarétt enda hafi notkunin ekki staðið yfir í nægilega langan tíma til að skapa rétt.

Einnig er á það bent að annar andmælenda, Kúttur ehf., sé nú hættur rekstri veitingahúss að Vesturgötu 6-8, það sé því ekki unnt að ætla að hann eigi einhvern rétt til merkis umsækjanda.

Umsækjandi byggir rétt á 1. kafla vörumerkjalaga nr. 47/1968, sérstaklega þó 1. mgr. 2. gr.

Í síðari greinargerð sinni bendir andmælandi á að Kúttur ehf. sé ekki lengur rekstraraðili í Naustinu og eigi því ekki lengur aðild í málinu.

Andmælandi, Kirkjuhvoll sf., vefengir gildi framlagðra samninga þar sem þeir séu í sumum tilvikum ekki undirritaðir af þar til bærum aðilum. Óljóst sé hvaða rétt umsækjandi öðlaðist á grundvelli tilvitnaðra samninga og einnig hvaða rétt sá hafði er umsækjandi telur sig leiða rétt sinn frá.

Bendir andmælandi einnig á að Naustið hafi síðan verið selt Íslandsbanka á uppboði þann 10. febrúar 1994 og hafi bankinn þá öðlast öll umráð yfir eigninni með vísan til 25. gr. laga nr. 90/1991. Hugsanlegum rétti umsækjanda til ráðstöfunar umráða yfir eigninni lauk því þar með og stóð því tæpt ár.

Andmælandi kveðst vera eigandi að fasteigninni nr. 6-8 við Vesturgötu í Reykjavík, sem heiti Naust. Því til staðfestingar sé m.a. lögð fram ljósmynd í ramma af vígslu Naustsins ásamt silfurskildi, sem hvort tveggja hékk á vegg í Naustinu. Á skjöldinn sem hékk undir myndinni er áritað: „NAUST skaltu heita, heill og hamingja fylgi þér og áhöfn þinni.” Frú Ingveldur Gröndal vígir NAUST 6. nóv. 1954. Þetta má einnig ráða af öðrum skjölum þar sem fjallað er um veitingahúsið Naust, rekstur Naustsins og Naustið. Ennfremur er bent á að í

heimildarbréfi andmælanda, afsali dags. 29. júlí 1994, komi fram að fasteignin Vesturgata 6-8 heiti Naust.

Þá bendir andmælandi á að frá 29. september 1995 hafi hann leigt út „Naustið” og heimilað leigjanda hverju sinni að nota vörumerkið NAUST í þágu veitingarekstursins.

Niðurstaða

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

Andmælt er skráningu vörumerkisins NAUST (orð- og myndmerki) skv. umsókn nr. 899/1996 og NAUST (orðmerki) skv. umsókn nr. 900/1996 fyrir rekstur veitingahúsa, tilreiðslu matar og drykkja; gistiþjónustu í flokki 42. Andmælin byggja á betri rétti andmælanda til framangreindra merkja.

Annar andmælenda, Kúttur ehf., er ekki lengur rekstraraðili í Naustinu og er andmælandi því einungis Kirkjuhvoll sf.

Andmælandi byggir rétt sinn til vörumerkjanna NAUST, orðmerki og orð- og myndmerki, á 2. og 3. gr. vörumerkjalaga nr. 47/1968.

Frá árinu 1954 hefur verið rekinn veitingastaður að Vesturgötu 6-8 undir nafninu NAUST. Hefur veitingareksturinn verið í eigu ýmissa aðila.

Með kaupsamningi, dags. 25. janúar 1991 framseldi Sala og Markaður hf., kt. 540289-1159, rekstur Naustsins til Hagflöts Vesturvangs, kt. 680789-1779.

Með afsali, dags. 24. febrúar 1993, framseldi Hagflötur Vesturvangur, atvinnurekstur sinn til firma umsækjanda, Kína-Grills sf., kt. 100359-2439, ásamt öllu því sem eigninni fylgir þ.m.t. firmanafnið Naust. Umsækjanda var þá kunnugt um leigusamning frá 26. apríl 1991 við Naustið hf., kt. 700491-1459, og tók við sem leigusali.

Atvinnurekendur öðlast vörumerkjarétt, þótt merki hafi eigi verið skráð, ef það hefur náð markaðsfestu, sbr. 1. mgr. 2. gr. vörumerkjalaga nr. 47/1968. Fram hefur komið að veitingarekstur undir nafninu Naust

hefur verið rekinn að Vesturgötu 6-8 frá 1954 og því ljóst að vörumerkjaréttur hefur stofnast.

Í 2. mgr. 32. gr. laga nr. 47/1968 kemur fram sú meginregla að við framsal atvinnurekstrar skuli framsalshafi eignast vörumerki atvinnurekstrarins nema um annað hafi verið samið eða telja megi umsamið. Í kaupsamningi aðila er ekki að finna sérstakt ákvæði er undanskilur framsal á vörumerki atvinnurekstarins. Verður því að telja að umsækjandi hafi eignast það vörumerki sem notað var sem auðkenni atvinnurekstrarins, þ.e. nafnið NAUST.

Fasteignin, Vesturgata 6-8, var seld hæstbjóðanda, Íslandsbanka hf., á nauðungaruppboði þann 29. júlí 1994. Andmælandi, Kirkjuhvoll sf., eignaðist fasteignina að Vesturgötu 6-8 með afsali, dagsettu sama dag. Afsalið ber ekki annað með sér en að með því sé einungis verið að afsala fasteigninni, en ekki þeim atvinnurekstri sem í henni hefur verið starfræktur síðastliðna áratugi.

Umsækjandi gerði athugasemdir við notkun andmælanda á auðkenninu NAUST með bréfum dags. 30. desember 1995 og 17. janúar 1996. Andmælandi hafði þá veitt leigutaka sínum leyfi til að nota auðkennið í atvinnurekstri sínum að Vesturgötu 6-8.

Verður því ekki talið að umsækjandi hafi glatað rétti sínum né skert hann með aðgerðarleysi.

Vegna mikilla anna hefur ekki verið unnt að kveða upp úrskurð í máli þessu fyrir en nú.

Ákvörðunarorð.

Skráningar merkjanna NAUST (orð- og myndmerki), skv. umsókn nr. 899/1996 og NAUST (orðmerki), skv. umsókn nr. 900/1996 eru heimilaðar.

Reykjavík 1. júlí 1998,

Borghildur Erlingsdóttir, lögfr.