

Ákvörðun vörumerkjaskrárritara

nr. 4/1997

Guðmundur Magnússon

gegn

Jóni Eiríksson

Málsatvik

Þann 29. mars 1995 lagði Jón Eiríksson inn umsókn um skráningu á vörumerkinu **UNDUR OG STÓRMERKI** (orð- og myndmerki). Umsókninni var gefið númerið 461/1995. Óskað var skráningar fyrir þjónustu í flokki nr. 35. Merkið var birt til andmæla í Vörumerkja- og einkaleyfatíðindum þann 28. ágúst 1995.

Með bréfi, dags. 24. október 1995, andmælti Skúli Th. Fjeldsted hrl., fyrir hönd Guðmundar Magnússonar, skráningu merkisins. Andmælin byggjast á því að umsækjandi hafi á tímabili starfað hjá andmælanda og m.a. hannað mynd utan um nafnið **UNDUR OG STÓRMERKI**. Þegar umsækjandi lét af störfum hjá andmælanda hafi það orðið að samkomulagi með aðilum að umsækjanda væri heimilt að nota myndina en ekki heitið **UNDUR OG STÓRMERKI**.

Greinargerð andmælanda barst 22. desember 1995. Þann sama dag var umsækjanda veittur frestur til 22. apríl 1996 til að skila inn skriflegri greinargerð. Þann 31. maí s.á. var honum tilkynnt af Einkaleyfastofunni, að þar sem engar athugasemdir hefðu borist frá honum þá yrði málið tekið til úrskurðar á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.

Málsástæður og lagarök

Andmælandi krefst þess að skráningu merkisins UNDUR OG STÓRMERKI, skv. umsókn nr. 461/1995 verði synjað. Kröfuna byggir hann á því að hann hafi notað merkið í atvinnurekstri sínum áður en umsóknin var lögð inn hjá Einkaleyfastofunni og að sú notkun falli undir flokk 35.

Andmælandi kveður Tölvudreifingu hafa rekið skiltagerð undir nafninu UNDUR OG STÓRMERKI frá janúar 1992 til janúar 1993 en þá hafi fyrirtækið framselt andmælanda allan búnað og rekstur skiltagerðar í eigu Tölvudreifingar hf. sem rekin var undir nafninu UNDUR OG STÓRMERKI ásamt öllum viðskiptasamböndum svo og nafninu UNDUR OG STÓRMERKI.

Andmælandi hefur lagt fram yfirlýsingu, dags. 24. október 1995, frá fyrrverandi framkvæmdarstjóra og stjórnarformanni Tölvudreifingar hf., þar sem þeir votta að ofangreint framsal hafi átt sér stað í janúarmánuði 1993.

Einnig hafa verið lögð fram nafnspjöld og reikningseyðublað, dags. 24. október 1995, með nafninu UNDUR OG STÓRMERKI sem andmælandi kveðst hafa notað fyrir starfsemi sína.

Niðurstaða

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

Í máli þessu er deilt um hvort heimila eigi skráningu vörumerkisins UNDUR OG STÓRMERKI, skv. umsókn nr. 461/1995, fyrir þjónustu í flokki nr. 35, með vísan til betri réttar andmælanda til merkisins UNDUR OG STÓRMERKI á grundvelli notkunar.

Samkvæmt 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 47/1968 er óheimilt að skrá vörumerki „... ef villast má á þeim og vörumerki sem skráð hefur verið hér á landi samkvæmt eldri tilkynningu eða hefur verið notað hér á landi, þegar tilkynning um skráningu er afhent, og er enn notað hér.“

Ekki hefur verið haldið uppi vörnum í máli þessu og því verður kveðin upp úrskurður á grundvelli á fyrirliggjandi gagna.

Lagður hefur verið fram reikningur, dags. 24. október 1995, sem er eftir að umsækjandi lagði inn umsókn um skráningu. Ekki er því hægt að taka tillit til þeirra gagna.

Fyrir liggur yfirlýsing frá fyrrum forsvarsmönnum fyrirtækisins Tölvudreifingar hf. þess efnis að í janúar 1993 hafi fyrirtækið framselt til andmælanda búnað og rekstur skiltagerðar er rekin var undir nafninu UNDUR OG STÓRMERKI þar með talið nafnið. Þeirri yfirlýsingu hefur ekki verið mótmælt.

Með vísan til ofanritaðs er það mat Einkaleyfastofunnar að skilyrði séu til beitingar 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga. Telja verður að andmælandi hafi fyrir notkun á orðunum UNDUR OG STÓRMERKI fyrir auglýsinga- og skiltagerð sína, frá árinu 1993, öðlast betri rétt til notkunar þess og því beri að hafna skráningu vörumerkisins UNDUR OG STÓRMERKI fyrir þjónustu í flokki nr. 35, skv. umsókn nr. 461/1995.

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

Ákvörðunarorð.

Skráningu vörumerkisins UNDUR OG STÓRMERKI, skv. umsókn nr. 461/1995, fyrir þjónustu í flokki nr. 35, er hafnað.

Reykjavík 10. mars 1997.

Bjarni Eiríksson, lögfr.