



Úrskurður Hugverkastofunnar
nr. 6/2020
22. desember 2020



Þann 17. október 2018 lagði Le Kock ehf. inn umsókn um skráningu vörumerkisins nr. V0110799. Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum¹ þann 15. nóvember 2018 fyrir eftirtalda þjónustu:

Flokkur 43 *Veitingaþjónusta; kaffihúsaþjónusta; veisluþjónusta með mat og drykk.*

Með erindi, dags. 15. janúar 2019, andmælti Lögstofa Steinbergs Finnbogasonar skráningu merkisins f.h R. Adam Anbari og Önnu Bragina (andmælendur), en þau eru hluthafar í félögunum Le K ehf. og Deig ehf. Andmælin byggja á eldri rétti Le K ehf. og Deig ehf. til merkisins, sem stofnast hafi á grundvelli notkunar, sbr. 2. tl. 1. mgr. 3. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki (vml.), en merkið hafi verið notað af félögunum samfelldt frá árinu 2018. Í ljósi þess sé ruglingshætta til staðar með merkjum aðila á grundvelli 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml., sbr. 1. mgr. 4. gr. sömu laga.²

Andmælin ásamt greiðslu gjalds bárust innan tilskilins frests og teljast þau því lögmæt. Meðan á meðferð málsins stóð lögðu málsaðilar inn eina greinargerð hvor.³ Með erindi Hugverkastofunnar, dags. 6. ágúst 2019, var aðilum tilkynnt að gagnaöflun væri lokið og úrskurðað yrði í málinu á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.

Niðurstaða

Lögum um vörumerki var breytt þann 1. september 2020 með lögum nr. 71/2020 og þann sama dag tók ný reglugerð nr. 850/2020 um umsóknir og skráningu vörumerkja, félagamerkja og ábyrgðar- og gæðamerkja gildi. Með hliðsjón af því að andmæli þessi bárust í tíð eldri löggjafar byggir formleg yfirferð sem og efnisleg ákvörðun í málinu á eldri laga- og reglugerðarákvæðum, sbr. 2. mgr. 39. gr. laga nr. 71/2020 og verður vísað til þeirra í eftirfarandi umfjöllun.

Áður en leyst verður úr því álitaefni hvort ruglingshætta sé til staðar með merkjum aðila verður fyrst að skera úr um það hvort andmælendur hafi sýnt fram á að félögin Le K ehf. og Deig ehf. hafi öðlast vörumerkjarétt á grundvelli notkunar.

¹ Nú *Hugverkatíðindi*, sbr. 21. gr. laga um vörumerki með þeim breytingum sem urðu á ákvæðinu með 17. gr. laga nr. 71/2020.

² Meðal þeirra breytinga sem urðu á lögum um vörumerki, sbr. lög nr. 71/2020, er að 6. tl. 1. mgr. 14. gr. er nú 1. tl. 14. gr. Þá hefur orðalagi og uppsetningu 4. gr. laganna verið breytt. Ákvæði 3. gr. laganna er óbreytt.

³ Greinargerðir málsaðila fylgja úrskurði við birtingu á www.hugverk.is Sé um að ræða fylgiskjöl með greinargerðum er unnt að fá aðgang að þeim í samræmi við upplýsingalög nr. 140/2012.



Samkvæmt 2. tl. 1. mgr. 3. gr. vml. getur vörumerkjaréttur stofnast með notkun vörumerkis sem er og hefur verið notað hér á landi fyrir vörur eða þjónustu. Í athugasemdum við 3. gr. í greinargerð með frumvarpi til laga nr. 45/1997 um vörumerki kemur fram að ef aðili getur sannað að hann hafi fyrstur notað ákvæðið vörumerki sé vörumerkjarétturinn hans svo lengi sem notkunin á sér sannanlega stað. Þá segir í 7. gr. vml. að þegar tveir eða fleiri, hver um sig, krefjast vörumerkjaréttar á auðkennum er villast megi á gangi eldri réttur fyrir yngri. Í athugasemdum við ákvæðið í greinargerð með frumvarpinu segir enn fremur að ákvæðið eigi við um vörumerki hvort sem þau séu skráð eða ekki.

Í 5. gr. vml. er skilgreint hvað felst í notkun vörumerkis í atvinnustarfsemi. Með notkun í skilningi ákvæðisins er m.a. átt við að merki sé sett á vöru eða umbúðir hennar, vara eða þjónusta auðkennd með merki sé boðin til sölu, markaðssett eða markaðssetning undirbúin, vara eða þjónusta auðkennd með merki sé flutt inn eða út og merki sé notað í auglýsingum, bréfhausum eða á annan sambærilegan hátt. Ekki er um tæmandi talningu að ræða á því hvað telst vera notkun. Ekki er heldur gerð krafa um tímalengd eða umfang notkunar en þó er gerð krafa til þess að um raunverulega notkun sé að ræða, sbr. dóm Hæstaréttar frá 6. maí 2009 í máli nr. 437/2008 (ICEAVIA).

Við mat á því hvort betri réttur til merkis teljist hafa stofnast með notkun er ávallt miðað við umsóknardag þess merkis sem krafist er að fellt verði úr gildi, hér 17. október 2018. Ekki er því unnt að taka mið af gögnum um notkun sem átti sér stað eftir það tímamark.

Að sögn andmælenda sáu félögin Le K ehf. og Deig ehf. um rekstur bakarísins DEIG að Seljabraut 54 frá opnun þess árið 2018. Félagið Le K ehf. hafi verið stofnað undir formerkjum Adams Pizza ehf., en nafni þess síðar breytt í þeim tilgangi að halda utan um rekstur veitingastaðarins LE KOCK sem opnaði í júlí 2017 í Ármúla 42 og selji m.a. hamborgara. Félagin Le K ehf. og Deig ehf. hafi frá 2018 notað orð- og myndmerkið sem um er deilt, stöðugt og samfleytt í samræmi við 5. gr. vml. og m.a. séð um hönnun og þróun á merkinu, markaðssetningu og almennan rekstur. Með því hafi stofnast vörumerkjaréttur félögnum til handa í skilningi 2. tl. 1. mgr. 3. gr. vml.

Andmælendur telja að eiganda hafa verið fullkunnugt um rétt Le K ehf. og Deig ehf. til merkisins, þar sem hluthafar eiganda séu í stjórn Le K ehf. Þá hafi verið ágreiningur um eignarhald hlutanna í Le K ehf. Skráning merkisins fari því í bága við ótvíræðan vörumerkja- og eignarrétt andmælenda. Um sé að ræða landsþekkt, markaðssett vörumerki sem eigandi ætli að notfæra sér, m.a. með því að nota sama merki og Le K ehf. og Deig ehf. hafa notað.

Meðal gagna sem andmælendur leggja fram er afrit af ákvörðun Ríkisskattstjóra frá 20. nóvember 2018 vegna andmæla við skráningu stjórnar, framkvæmdastjórnar og prókúru félagsins Le K ehf. Málsbeiðandi samkvæmt ákvörðuninni er Le Kock ehf. (eigandi), en hann mótmælti tilkynningum um breytingu á stjórn, framkvæmdastjórn og prókúru Le K ehf. sem bárust Ríkisskattstjóra 4. október 2018. Samkvæmt tilkynningunum voru hluthafar í Le K ehf. tilgreindir sem SKO 20 ehf. (fyrirsvarsmaður Anna Bragina)⁴ og R. Adam Anbari, með 50% hlut hvor. Le Kock ehf. (eigandi) taldi sig hins vegar vera réttan eiganda 75% hlutafjár í félaginu Le K ehf. og 25% væri í eigu SKO 20 ehf. Niðurstaða Ríkisskattstjóra í málinu var að ágreiningur um eignarhald félaga yrði ekki til lykta leiddur hjá fyrirtækjaskrá, heldur skyldi úr honum leyst fyrir dómstólum. Þá yrðu framangreindar tilkynningar teknar til skráningar hjá embættinu að því gefnu að bætt yrði úr ágöllum er

⁴ Félagið var úrskurðað gjaldþrota 11. desember 2019 og afskráð 10. september 2020.



snéru að undirritun þeirra.

Þá leggja andmælendur fram ýmsar fréttir af vefmiðlinum www.veitingageirinn.is þar sem m.a. er fjallað um opnun veitingastaðarins LE KOCK í Ármúla 42 í júlí 2017, auk fréttar af miðlinum frá þeim tíma og fram til janúar 2019 þar sem fram kemur að sömu aðilar hafi einnig opnað bakarí og beygluhús undir nafninu DEIG og að veitingastaðnum í Ármúla 42 hafi verið lokað og nýr LE KOCK veitingastaður opnaður í Tryggvagötu 14. Einnig eru lagðar fram fréttir úr Viðskiptablaðinu, www.vb.is, dags. 13. janúar 2019, sem og Morgunblaðinu, www.mbl.is, dags. 12. janúar 2019, um lokun beggja staðanna. Þá er einnig lagt fram viðtal við Knút Hreiðarsson sem birt var á vefsíðunni www.ske.is þann 15. september 2017, en í viðtalinu er hann tilgreindur sem einn þriggja eiganda veitingastaðarins LE KOCK og þess getið að eigendur þess staðar reki jafnframt bakaríð DEIG í Breiðholti.

Að lokum lögðu andmælendur fram afrit af erindi Neytendastofu til Deig ehf. þar sem stofnunin ítrekar ósk sína um skýringar eða athugasemdir félagsins vegna kvörtunar Le Kock ehf. (eiganda) á notkun Deig ehf. á auðkennunum Le Kock, Le Kock Original og Deig. Engar frekari skýringar fylgdu umræddu erindi.

Eigandi byggir á því að andmælendur hafi ekki lögvarinna hagsmuna að gæta í málinu, en hann leggur fram gögn sem sýna að Le K ehf. sé 75% í eigu Le Kock ehf. (eiganda) og 25% í eigu SKO 20 ehf., en fyrirsvarsaður þess félags sé Anna Bragina, annar andmælenda. R. Adam Anbari, hinn andmælandinn, sé hvorki hluthafi né stjórnarmaður í Le K ehf. og hafi því ekki aðkomu að félaginu. Um er að ræða fundargerð aðalfundar Le K ehf., dags. 19. nóvember 2018, auk hlutafjármiða félagsins og hlutaskrár. Jafnframt leggur eigandi fram yfirlýsingu stjórnar Le K ehf., dags. 21. maí 2019, þar sem fram kemur að Le K ehf. sé ekki eigandi þess vörumerkis sem hér er um deilt.

Eigandi rekur aðdraganda að stofnun LE KOCK veitingastaðararins og leggur fram sömu fréttir og andmælendur af vefmiðlinum www.veitingageirinn.is, þar sem sjá má að þrír kokkar hafi unnið að stofnun og opnun bæði LE KOCK og DEIG. Þá leggur eigandi fram ódagsetta fjárfestakynningu þar sem gert er grein fyrir vörumerkinu DEIG og hugmyndafræðinni sem liggur að baki því. Jafnframt tiltekur eigandi að samhliða rekstri LE KOCK veitingastaðarins hafi hann selt vörur undir merkinu DEIG. Í ljósi þess hafi vörumerkjaréttur til þess merkis sem um er deilt stofnast á grundvelli notkunar, sbr. 2. tl. 1. mgr. 3. gr. vml.

Þá rekur eigandi hvernig rekstri LE KOCK í Ármúla 42 var háttáð. Til hafi staðið að opna staðinn í Mathöllinni á Hlemmi, en vegna tafa við opnun hennar hafi þau áform breyst og eigandi hafið samstarf við eigendur Adams Pizza ehf. um opnun staðarins í Ármúla. Hafi ákvörðunin um samstarfið byggst á þeim forsendum að Adams Pizza ehf. var handhafi rekstrar- og vínveitingaleyfis í Ármúla 42 og því hafi verið hægt að hefja starfsemi með stuttum fyrirvara. Að sögn eiganda var ekki gerður sérstakur samstarfssamningur milli aðila, en hins vegar hafi Le Kock ehf. (eigandi) eignast 75% hlut í Adams Pizza ehf. á móti SKO 20 ehf. sem átti 25% hlut í félaginu. Skiptingin hafi byggst upp á m.a. því að Le Kock ehf. var eigandi vörumerkja og uppskrifta, auk þess að sjá um daglegan rekstur. Vegna framangreinds samstarfs og breytinga á eignarhaldi hafi nafni Adams Pizza ehf. verið breytt í Le K ehf. með tilkynningu til fyrirtækjaskrár, mótttekinni þann 12. október 2017 samkvæmt framlögðu skjali, sem undirrituð sé af m.a. stofnendum og eigendum Le Kock ehf. Að auki leggur eigandi fram hlutaskrá Le K ehf., dags. 17. júlí 2018, þar sem framangreind skipting á eignarhaldi félagsins milli Le Kock ehf. og SKO 20 ehf. kemur fram.

Eigandi mótmælir fullyrðingum andmælenda að Le K ehf. hafi séð um þróun vörumerkisins LE KOCK, markaðssetningu og almennan rekstur og segir þær ýmist rangar eða verulega bjagaðar. Bendir eigandi á að



andmælendur sleppi vísitandi að fjalla um opnun staðarins LE KOCK í Tryggvagötu sem rekinn sé af félaginu MAKK ehf., sem sé í 75% eigu Le Kock ehf. (eiganda) og 25% í eigu Önnu Bragina, annars andmælenda. Með sama hætti og í Ármúla 42 hafi samstarf og rekstur staðarins í Tryggvagötu undir vörumerkjum eiganda, LE KOCK og DEIG, verið án aðkomu andmælenda.

Að lokum bendir eigandi á að félagið Deig ehf. hafi verið stofnað af m.a. Önnu Bragina, öðrum andmælenda, í desember 2018, löngu eftir að eigandi hóf starfsemi sína undir vörumerkinu DEIG.

Hvað varðar málatilbúnað eiganda um að andmælendur eigi ekki lögvarinna hagsmuna að gæta í málinu bendir Hugverkastofan á að skv. 22. gr. vml. er heimilt að andmæla skráningu vörumerkis eftir birtingu. Í greinargerð með frumvarpi til vörumerkjalaga segir um ákvæðið að hver sem er geti borið fram andmæli. Það er því ekki skilyrði að andmælendi sýni fram á að hann hafi lögvarinna hagsmuna að gæta af úrlausn málsins. Hins vegar er gerður áskilnaður um að andmæli séu rökstudd og að þeim fylgi tilskilið gjald.

Málatilbúnaður aðila ber með sér að þá greini á um eignarhald í félaginu Le K ehf., sem andmælendur halda fram að hafi staðið að baki rekstri bakarísins DEIG að Seljabraut 54 ásamt félaginu Deig ehf., undir hinu andmælda vörumerki, frá opnun þess árið 2018. Samkvæmt andmælendum hafi félagin notað merkið stöðugt og samfleytt í samræmi við 5. gr. vml. og með því hafi stofnast vörumerkjaréttur félagunum til handa í skilningi 2. tl. 1. mgr. 3. gr. vml.

Hugverkastofan bendir á að deilur um eignarhald félaga verða ekki leystar hjá stofnuninni og heyra ekki undir verksvið hennar. Dómstólar einir geta leyst úr slíkum deilum. Þá er það mat stofnunarinnar að þó vissulega sé ljóst af framlögðum gögnum að notkun á vörumerkinu sem um er deilt hófst með opnun bakarísins DEIG að Seljabraut 54 árið 2018, hafi andmælendur hvorki sýnt fram á að Le K ehf. og Deig ehf. hafi staðið að baki rekstri bakarísins, né að félagin hafi notað merkið í skilningi 5. gr. vml. svo að til vörumerkjaréttar hafi stofnast. Gögn andmælenda bera þvert á móti með sér að eigandi hafi staðið að baki umræddum rekstri.

Með vísan til framangreinds er það mat Hugverkastofunnar að andmælendur hafi ekki sýnt fram á að félagin Le



K ehf. og Deig ehf. hafa öðlast vörumerkjarétt til merkisins nr. V0110799 á grundvelli notkunar fyrir það tímamark þegar umsókn um skráningu merkisins var lögð inn, sbr. 2. tl. 1. mgr. 3. gr. vml. Í ljósi þess verður ákvæði 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. ekki tekið til nánari skoðunar. Andmæli gegn skráning merkisins eru því ekki tekin til greina.



Úrskurðarorð

Skráning merkisins DEIG (orð- og myndmerki) nr. V0110799 skal halda gildi sínu.

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 úrskurðarins** til áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar. Áfrýjunargjald samkvæmt gildandi reglugerð um gjöld fyrir einkaleyfi, vörumerki, hönnun o.fl. greiðist atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti við áfrýjun. Vinnist mál hjá áfrýjunarnefnd er hluti áfrýjunargjalds endurgreitt.



Einkaleyfastofa
Engjateigi 3
105 Reykjavík

Reykjavík, 15. janúar 2019

Efni: Andmæli gegn skráningu vörumerkjanna LE KOCK (orð- og myndm.) skrán. nr. V0110793 og DEIG (orð- og myndm.) skrán nr. V0110799.

Til undirritaðs hafa leitað R. Adam Arbari, kt. 170865-2009 og Anna Bragina, kt. 111077-2079, forsvarsmaður SKO 20 ehf., kt. 640610-0690, sem eru hluthafar í félögunum Le K ehf., kt. 551215-0320, Ármúla 42, 108 Reykjavík, og Deig ehf., kt. 591218-0690, Ármúla 42, 108 Reykjavík, vegna skráningar á annars vegar orð- og myndmerki LE KOCK, skrán. nr. V0110793 og hins vegar orð- og myndmerki DEIG skrán. nr. V0110799. birt í 11. tbl. 35. árg., þann 15. nóvember 2018. Samkvæmt skráningu er eigandi Le Kock ehf., kt. 610217-0870, Mýrargötu 2, 220 Hafnafirði. Frestur til andmæla er til 15. janúar 2019.

Með vísan til 22. gr. laga um vörumerki nr. 45/1997 er hér með andmælt skráningu á umræddum vörumerkjum. Andmælin beinast gegn skráningu allra tilgreindrar þjónustu skráningarinnar.

Krafa umbj. minna byggir á að Le K ehf. og Deig ehf. séu eigendur tilgreindra vörumerkja. Le K ehf. sér um rekstur á veitingarstaðnum Le Kock í Ármúla 42. Frá opnun veitingarstaðarins árið 2017 hefur reksturinn verið í höndum Le K ehf. Le K ehf. hefur notað stöðugt og samfellt orð- og myndmerkið Le Kock frá árinu 2017 allt til þessa dags, sbr. 5. gr. laga um vörumerki nr. 45/1997. Félagið sá m.a. um hönnun og þróun á tilgreindum vörumerkjum, markaðssetningu og almennan rekstur. Umbj. mínir telja að með notkuninni hafi stofnast vörumerkjaréttur til handa Le K ehf. í skilningi 2. tl. 1. mgr. 3. gr. laganna.

Þá telja umbj. mínir sömu sjónarmið eiga við um orð- og myndmerkið Deig. Le K ehf. og Deig ehf. hafa séð um rekstur Deigs að Seljabraut 54 frá opnun árið 2018. Tilgreind fyrirtæki hafa notað stöðugt og samfellt orð- og myndmerkið Deig frá árinu 2018 allt til þessa dags í skilningi 5. gr. laga nr. 45/1997. Félagin hafa séð m.a. um hönnun og þróun á tilgreindum vörumerkjum, markaðssetningu og almennan rekstur. Umbj. mínir



telja að með notkuninni hafi stofnast vörumerkjaréttur til handa Le K ehf. og Deig ehf. í skilningi 2. tl. 1. mgr. 3. gr. laganna. Þá telja umbj. mínir að tilgreind vörumerki sem skráð hafi verið samkvæmt umsókn frá því í október 2018, verði að víkja fyrir vörumerkjarétti Le K ehf. og Deig ehf., sbr. 1. mgr. 7. gr. laganna.

Umbj. mínir telja að vörumerkin séu þau sömu og ruglingshætta sé fyrir hendi í skilningi 1. mgr. 4. gr. laga nr. 45/1997. Ruglingshætta milli vörumerkja er augljós, enda sömu orð- og myndmerki. Hin skráðu vörumerki teljast of lík vörumerkjum Le K ehf. og Deig ehf. sem vernduð eru hér á landi á grundvelli notkunar. Á grundvelli 6. tl. 1. mgr. 14. gr. laga nr. 45/1997, sbr. 1. mgr. 4. gr., er óheimilt að skrá vörumerki ef ruglast má á því og vörumerki sem hefur verið notað hér þegar umsókn um skráningu er lögð inn og er enn notað hér. Að öllu framangreindu virtu er ljóst að skráning vörumerkjanna fari gegn vörumerkjarétti Le K ehf. og Deigs ehf. samkvæmt ákvæðum laga nr. 45/1997. Er þess krafist að Einkaleyfastofa ógildi skráningu vörumerkjanna LE KOCK (orð- og myndm.) skrán. nr. V0110793 og DEIG (orð- og myndm.) skrán. nr. V0110799.

Framangreint eru helstu rök fyrir andmælum í skilningi 11. gr. reglugerðar um skráningu vörumerkja o.fl. nr. 310/1997. Áskilinn er réttur til þess að koma að fleiri röksemdum og gögnum á síðari stigum.

Á grundvelli 2. mgr. 11. gr. reglugerðar nr. 310/1997 er óskað eftir því að umbj. mínum verði veittur frestur til að leggja inn frekari rökstuðning og gögn fyrir framangreindum andmælum.

Virðingarfyllst,


Steinbergur Finnbogason, lögmaður.



Einkaleyfastofa
Engjateigi 3
105 Reykjavík

Reykjavík, 22. mars 2019

Efni: Andmæli gegn skráningu vörumerkjanna DEIG (orð- og myndm.) skrán. nr. V0110799.

Vísað er til andmæla undirritaðs dags 15. janúar 2019 gegn skráningu á orð- og myndmerkinu, DEIG, skrán nr. V0110799. Vöru og þjónustuflokkur nr. 43. Eigandi er Le Kock ehf., Mýrargötu 2, 220 Hafnafirði. Andmælendum var veittur frestur til 16. mars 2019 til þess að leggja inn greinargerð og gögn til stuðnings andmælum.

Líkt og fram kom í andmælabréfi þá eru helstu rök fyrir beiðni andmælanda um ógildingu skráningarinnar þau að hið skráða merki sé of líkt vörumerki Le K ehf./Deig ehf., sem hefur verið í notkun hér á landi, sbr. 1. mgr. 4. gr. laga nr. 45/197 um vörumerki, sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. sömu laga.

i. Vörumerkið LE KOCK og notkun hér á landi

Krafa andmælanda byggir á að Deig ehf./Le K ehf., kt. 551215-0320, Ármúla 42, 108 Reykjavík, eigi betri rétt til vörumerkisins. Ljóst er að vörumerkjaréttur getur grundvallast á notkun vörumerkis, sbr. 2. tl. 1. mgr. 3. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki. Rétturinn er einungis fyrir hendi svo lengi sem notkunin á sér sannanlega stað. Vörumerki telst þó einungis skapa vörumerkjarétt með notkun að það uppfylli skilyrði laganna um skráningu, sbr. 2. mgr. 3. gr. laganna.

Félagið Le K ehf. var fyrst stofnað undir formerkjum Adams Pizza. Síðar var breytt nafni félagsins í Le K ehf. í þeim tilgangi að halda utan um rekstur á veitingarstaðnum Le Kock sem opnaði í júlí 2017 í Ármúla 42. Le Kock selur m.a. hamborgara. Frá opnun veitingarstaðarins Le Kock hefur Le K ehf. séð um allt sem snertir rekstur félagsins. Le K ehf. hefur séð um þróun vörumerkisins, markaðssetningu og almennan rekstur. Vörumerki umbj. minna DEIG er verndað hér á landi á grundvelli notkunar þess hér á landi. Því til staðfestingar eru m.a. gögn lögð fram sbr. fylgiskjöl :



Með vísan til gagna er ljóst að umrædda vörumerki hafi verndað á grundvelli notkunar hér á landi með tilliti til 5. gr. laga nr. 45/1997.

Andmælendur telja að umsækjanda hafi verið fullkunnugt um rétt DEIG ehf./Le K ehf. þar sem hluthafar umsækjanda eru í stjórn Le K ehf. Þá hefur verið ágreiningur um eignarhald hlutanna í Le K ehf. Umsókn umsækjanda fer í bága við ótvíræðan vörumerkja, og eignarétt andmælenda í þeim flokki sem umsóknin beinist að. Um er að ræða landsþekkt, markaðssett vörumerki sem umsækjandi ætlar að notfæra sér, m.a. með því að nota sama orð- og myndmerki og Le K ehf. hefur notað. Andmælendur telja ekki hafa áhrif þó að vörumerkið sé ekki skráð þar sem vörumerkjaréttur sé ótvíræður, skv. 2. tl. 1. mgr. 3. gr. laga nr. 45/1997. Vörumerki Le Kock ehf., sem skráð hafi verið samkvæmt umsókn þann 31. október 2018, ber að víkja fyrir vörumerkjarétti umbj. míns, sbr. 1. mgr. 7. gr. vörumerkjalaga.

Svo því sé til haga haldið virðast gagnaðila gera ágreining um eignarhald félagsins Le K ehf. í þeim tilgangi að koma undir sig vörumerkjum félagsins.

Með vísan til þessara gagna er ljóst að vörumerki andmælenda hefur verið verndað á grundvelli notkunar hér á landi í skilningi 2. tl. 1. mgr. 3. gr. laga nr. 45/1997.

ii. Ruglingshætta

Samkvæmt 6. tl. 1. mgr. 14. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki er óheimilt að skrá vörumerki ef villast má á merkinu og vörumerki sem skráð hefur hér á landi eða hefur verið notað hér þegar umsókn um skráningu er lögð inn og er enn notað hér. Samkvæmt 1. mgr. 4. gr. vörumerkjalaga mega aðrir en vörumerkjaeigandi ekki nota í atvinnustarfsemi tákn sem eru eins eða lík vörumerki hans ef:

1. Notkunin tekur til eins að svipaðrar vöru eða þjónustu
2. Hætt er við ruglingi, þar með talið að tengsl séu með merkjunum

Þegar metið er hvort að bein ruglingshætta sé á milli tveggja merkja er annars vegar litið til þess hvort að merkjalíking sé með merkjunum og hins vegar hvort vöru- eða þjónustulíking sé með merkjunum, sbr. 1. mgr. 4. gr. laga nr. 45/1997.

Að mati umbj. minna er ótvírætt um ruglingshættu milli notkunar merkis umbj. minna og hið andmælt merki í skilningi 6. tl. 1. mgr. 14. gr. laga nr. 45/1997.

Að framangreindu virtu er ljóst að engin skilyrði hafi verið til þess að skrá tilgreint vörumerki, sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga, og á því að afmá það úr vörumerkjaskránni, sbr. 28. gr. laganna.

Áskilinn er réttur til þess að koma að fleiri röksemdum og gögnum á síðari stigum.



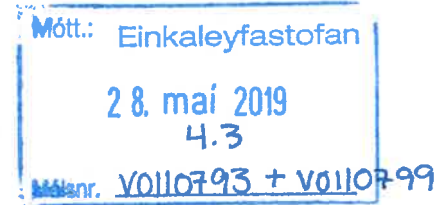
Virðingarfyllst,

Steinbergur Finnþogason, lögmaður.

Meðfylgjandi greinargerð þessari eru:

1. Blaðagreinar
2. Úrskurður RSK

Einkaleyfastofa
Engjateigi 3
105 Reykjavík



Reykjavík, 23. maí 2019

EFNI: ATHUGASEMDIR VIÐ KRÖFU UM ÓGILDINGU Á SKRÁNINGU VÖRUMERKJUM LE KOCK OG DEIG.

Le Kock ehf., kt. 610217-0870, hefur falið Landslögum að gæta hagsmuna sinna í tilefni af andmælum Lögstofu Steinbergs Finnbogasonar f.h. R. Adam Arbari og Önnu Bragina, dags. 15. janúar 2019, gegn skráningu á orð- og myndmerkjum, LE KOCK, skráningarnúmer V0110793 og DEIG (orð- og myndmerki) skráningarnúmer V0110799. Einnig er vísað til greinargerða andmælenda, dags. 22. mars. 2019.

Umbjóðandi minn krefst þess að kröfu andmælenda verði hafnað og skráning á orð- og myndmerkjum Le Kock og DEIG haldi gildi sínu. Í fyrsta lagi er byggt á því að andmælendur eigi ekki lögvarða hagsmuni að málinu. Í öðru lagi er byggt á því að umbjóðandi minn sé eigandi þeirra vörumerkja sem málið varðar.

Málsatvik og málsástæður

Le K ehf.

Eins og fram kemur í andmælum, dags. 15. janúar 2019, eru andmælendur annars vegar sagðir vera hluthafi Le K ehf. og hins vegar fyrirsvarsmaður SKO ehf., en félagið er hluthafi Le K ehf. Umbjóðandi minn telur að andmælendur eigi ekki lögvarða hagsmuni að málinu, auk þess sem að fullyrðingar um eignarhald Le K ehf. á vöru- og myndmerkjum Le Kock og DEIG eru rangar.

Umbjóðandi minn telur rétt að gera grein fyrir eignarhaldi Le K ehf. Félagið er í 75% eigu umbjóðanda míns og 25% eigu SKO ehf., en fyrirsvarsmaður þess félags er áðurnefnd Anna Bragina. R. Adam Arbari er hvorki hluthafi né stjórnarmaður Le K ehf. og á því enga aðkomu að félaginu.

Samkvæmt skráningu Lánstrausti er félagið sagt í eigu Redouane Adam Arbari og SKO 20 ehf. Umbjóðandi minn telur rétt að benda á að framangreind skráning er ekki í samræmi við núverandi eignarhald félagsins. Skráning félagsins hjá Lánstrausti hefur ekki verið uppfærð þar sem þáverandi stjórn Le K ehf. skilaði ekki inn ársreikningi félagsins og þar með hefur uppfærð skráning ekki fengist, sbr. fylgiskjal 1.

Þann 19. nóvember 2018 var haldinn aðalfundur Le K ehf. þar sem mætt var fyrir hönd 75% eigenda. Á aðalfundinum voru Knútur Hreiðarsson, Karl Óskar Smárason og Markús Ingi Guðnason endurkjörnir stjórnarmenn félagsins, sbr. fylgiskjal 2-3. Telur umbjóðandi minn að framangreind gögn sýni með ótvíræðum hætti að hann er meirihlutaeignandi í Le K ehf.

Vegna kröfu andmælenda hefur umbjóðandi minn aflað yfirlýsingar stjórnar Le K ehf. þar sem fram kemur að Le K ehf. er ekki eiganda þeirra vörumerkja sem um er deilt, sbr. fylgiskjal 4.

Stofnun Le Kock

Aðdragandi að rekstri veitingastaða undir nafni Le Kock má rekja til 2016 þegar þrír kokkar, eigendur Le Kock ehf., unnu að þróun veitingastaðar sem upphaflega átti að opna á Hlemmi, sbr. fylgiskjal 5. Í tengslum við fyrirhugða opnun unnu eigendur umbjóðanda míns að stofnun félags og ýmiskonar hugmyndavinnu, s.s. vörubrúun, hönnun vörumerkis ásamt því að sinna tilfallandi verkefnum eins og veisluþjónustu undir vörumerkinu Le Kock, sbr. fylgiskjal 6-10. Jafnframt vann umbjóðandi minn að framtíðar fjármögnun félagsins ásamt viðskiptabanka sínum, sbr. fylgiskjal 11. Vakin er athygli á að í fjárfestakynningu umbjóðanda míns er jafnframt gerð grein fyrir vörumerkinu DEIG og hugmyndafræðinni sem liggur að baki vörumerkinu.

Vegna fyrirhugaðs veitingareksturs hannaði Sölvi Snæbjörnsson vörumerki félagsins í október 2016. Frumhönnun vörumerkis umbjóðanda míns gerði bæði ráð fyrir núverandi vörumerki, sem og hana sem stendur á steðja, sbr. fylgiskjal 12-13. Í báðum tilvikum var um að ræða hana sem horfir til hægri öfugt við það vörumerki sem andmælendur hugðist nota eftir að upp úr samstarfi aðila slitnaði, sbr. síðar. Sölvi Snæbjörnsson er jafnframt hönnuður af vörumerkinu DEIG.

Eftir að endanleg útgáfa vörumerkis Le Kock lá fyrir, sú sama og umsókn einkaleyfis snýr að, var umbjóðanda mínum gerður reikningur, sbr. fylgiskjal 14-15. Þá tryggði umbjóðandi minn sér lénið lekock.is og hóf markaðssetningu á starfseminni, sbr. fylgiskjal. 16. Umbjóðandi telur minn að framangreind gögn sýni ótvírætt fram á að hann keypti hönnun myndmerkis Le Kock, markaðssetti og starfrækti veitingastarfsemi undir nafni og myndmerki Le Kock frá því snemma árs 2017 til

dagsins í dag. Samhliða rekstri Le Kock seldi umbjóðandi minn vörur undir merki DEIG.

Vegna framangreinds stofnaðist vörumerkjaréttur yfir vöru- og myndmerkjum Le Kock og DEIG á grundvelli notkunar, sbr. 2. tölul. 1. mgr. 3. gr. laga nr. 45/1997 og dómur Hæstaréttar í máli nr. 437/2008.

Rekstur Le Kock í Ármúla 42

Vegna tafa á opnun mathallar við Hlemm neyddist umbjóðandi minn til þess að rifta leigusamningi sínum við rekstraraðila mathallarinnar, sbr. fylgiskjal 17. Eftir nokkra leit ákvað umbjóðandi minn að fara í samstarf við eigendur Adams Pizza ehf. um opnun veitingastaðar í Ármúla 42 undir nafni Le Kock. Byggðist ákvörðunin m.a. á þeirri forsendu að Adams Pizza ehf. var handhafi rekstrar- og vínveitingaleyfis í Ármúla 42 og því var hægt að hefja starfsemi með stuttum fyrirvara, sbr. fylgiskjal 18. Veitingastaðurinn Le Kock var opnaður í Ármúla 42 í júlí 2017 undir rekstrarleyfi Adams Pizza tæpum 10 mánuðum eftir hönnun vörumerkis umbjóðanda míns og 5 mánuðum eftir að umbjóðandi minn hóf rekstur undir nöfnum og myndmerkjum Le Kock og DEIG.

Ekki var gerður sérstakur samstarfssamningur milli aðila. Hins vegar eignaðist Le Kock ehf. 75% hluta í Adams Pizza ehf. á móti SKO ehf. sem átti 25% hlut í félaginu. Byggðist skipting á hlutafé félagsins m.a. á því að umbjóðandi minn var eigandi vörumerkja og uppskrifta, auk þess sem eigendur Le Kock ehf. sáu um daglegan rekstur.

Vegna framangreinds samstarfs og breytingu á eignarhaldi var nafni Adams Pizza ehf. breytt í Le K ehf. með tilkynningu til fyrirtækjaskrár, dags. 15. nóvember 2017, sem undirrituð er m.a. Karli Óskari Smárasyni, Knúti Hreiðarssyni og Markúsi Inga Guðnasyni stofnendum og eigendum Le Kock ehf., sbr. fylgiskjal 19.

Fullyrðingum í greinargerð andmælenda að Le K ehf. hafi séð um þróun vörumerkis, markaðssetningu og almennan rekstur Le Kock er með hliðsjón af framangreindu ýmist rangur eða verulega bjagaður, allt í þeim tilgangi að reyna með blekkingum að láta líta út fyrir að andmælendur og/eða Le K ehf. sé eigandi vöru- og myndmerkja umbjóðanda míns eftir að úr samstarfi aðila slitnaði.

Í greinargerð sinni sleppa andmælendur vísvitandi að fjalla um opnun veitingastaðar Le Kock í Tryggvagötu sem rekinn er af félaginu Makk ehf., sem er í 75% eigu umbjóðanda míns og 25% í eigu Önnu Bragina, fyrirsvarsmanns SKO 20 ehf., sbr. fylgiskjal 20. Með sama hætti og í Ármúla 42 var samstarf um rekstur

veitingastaðar í Tryggvagötu þar sem veitingastaðurinn er enn í dag rekinn undir vöru- og myndmerkjum umbjóðanda míns án aðkomu andmælenda eða Le K ehf.

Niðurstaða

Með hliðsjón af öllu framangreindu telur umbjóðandi minn að hann sé sannarlega eigandi vöru- og myndmerkja Le Kock og DEIG. Fullyrðingar um að umsókn umbjóðanda míns um skráningu einkaleyfis sé byggð á annarlegum hvötum er hafnað.

Að mati umbjóðanda míns eiga andmælendur ekki lögvarða hagsmuni að gæta um úrlausn málsins, auk þess sem að fullyrðingar að andmælendur og/eða Le K ehf. sé eigandi vöru- og myndmerkja Le Kock og DEIG er ekki studd neinum gögnum öðrum en tilvísun til blaðagreina þar sem fjallað er um eigendur umbjóðanda míns og aðdraganda að stofnun Le Kock ehf. Þá telur umbjóðandi minn að fullyrðing andmælenda að félagið Deig ehf., kt. 591218-0690, sé eigandi vöru- og myndmerkis DEIG sýni ennfremur tilraun andmælenda til þess að eigna sér vörumerki umbjóðanda míns. Félagið Deig ehf. var stofnað í desember 2018 löngu eftir að umbjóðandi minn hóf starfsemi undir vörumerkinu DEIG, sbr. fylgiskjal 21.

Auk framangreinds telur umbjóðandi minn að lýsing andmælenda á meintum réttindum standist ekki skoðun þegar haft er í huga að eftir lokun Le Kock í Ármúla hugðust andmælendur sjálf, án aðkomu umbjóðanda míns og Le K ehf., opna þar veitingastað að nýju að því virðist undir nafninu „Le Kock original“ þar sem notast átti við skopstælingu á myndmerki umbjóðanda míns, en myndmerkið er að öllu leyti sambærilegt nema að haninn horfir til vinstri í stað hægri eins og hönnun myndmerkis umbjóðanda míns frá 2016, sbr. fylgiskjal 12, 13 og 22.

Áskilinn er réttur til þess að koma að frekari röksemdum og gögnum á síðari stigum.

Ef spurningar vakna eða óskað er eftir frekari skýringum er velkomið að hafa samband við undirritaðan í síma 520-2900 eða með tölvupósti í sigurgeir@landslog.is.

Virðingarfyllst,
f.h. Landslaga - lögfræðistofu



Sigurgeir Valsson lögmaður