

Ár 2024, þriðjudaginn 17. september, var haldinn fundur í áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar. Fyrir var tekið mál nr. 3/2022:

**Magna lögmenn f.h.
Halldórs M. Ólafssonar
gegn
Garda ehf.
vegna
ákvörðunar
Hugverkastofunnar í máli
nr. 7/2021 frá 9. desember
2021 um að fella úr gildi
skráningu á vörumerkinu
PRIMO RISTAURANTE
(orðmerki), sbr.
skráningu nr. V0097411.**

Kveðinn var upp svofelldur

úrskurður:

Með umsókn nr. V0097411, dags. 15. júlí 2015, sótti Boltabaránn ehf. um skráningu á vörumerkinu PRIMO RISTAURANTE (orðmerki) til að auðkenna veitingaþjónustu í flokki 43. Merkið var skráð og birt í ELS tíðindum¹ þann 15. janúar 2016.

Í bréfi varnaraðila til Hugverkastofunnar, dags. 5. janúar 2021, var þess krafist að skráningin yrði felld úr gildi á grundvelli a-liðar 1. mgr. 28. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki (vml.) Byggðist beiðnin á því að merkið hefði ekki verið notað í samræmi við 25. gr. vml. Fram kom að veitingastaðurinn Primo hefði notað nafnið frá því í janúar 2015, ætti lénið <http://www.primo.is> og hefði Garda ehf. sótt um skráningu á vörumerkinu PRIMO RISTAURANTE.

Í bréfi umboðsmanns áfrýjanda til Hugverkastofunnar, dags. 15. júní 2021, var gerð grein fyrir samskiptum áfrýjanda og forsvarsmanna Garda ehf. Áfrýjandi o.fl. aðilar hefðu starfrækt veitingastaðinn Primo í Reykjavík. Hefði áfrýjandi rekið veitingastaðinn en aðrir aðilar samstarfsins átt húsnæðið. Árið 2015, skömmu eftir opnun staðarins, stöðvaði Heilbrigðisefirlit Reykjavíkur starfsemi hans vegna báglegs ástands húsnæðisins. Að sögn áfrýjanda brugðust eigendur húsnæðisins ekki formlega við skriflegum óskum hans um áframhaldandi samstarf og endurbætur á húsnæðinu. Hefði áfrýjandi, með bréfi dags. 14. júlí 2015, gert eigendunum ljóst

¹ Nú Hugverkatiðindi og var heitinu breytt með lögum nr. 71/2020 frá 24. júní 2020.

að hann teldi þá ekki hafa áhuga á samstarfi lengur og sagðist hann halda áfram veitingarekstri annars staðar undir vörumerkinu Primo Ristaurante. Þann 15. júlí 2015 var sótt um skráningu á merkinu PRIMO RISTAURANTE, sbr. umsókn nr. V0097411. Áfrýjandi er nú eigandi þeirrar skráningar.

Umboðsmaður áfrýjanda benti á að Hugverkastofunni hefði borist beiðni, dags. 9. ágúst 2016, frá Valdimari Jónssyni um að fella skráninguna úr gildi á grundvelli 30. gr. a vml. með vísan til eldri réttar, þ.e. merkisins PRIMO, sbr. umsókn nr. V0097728.² Ekki var talið sýnt fram á rétt Valdimars til niðurfellingar á hinu skráða merki og var niðurstaða málsins sú að skráning á merkinu PRIMO RISTAURANTE héldi gildi sínu.³ Kvað umboðsmaður áfrýjanda að öðrum en áfrýjanda væri því óheimilt að nota PRIMO RISTAURANTE eða PRIMO í atvinnustarfsemi sinni þar sem hætt væri við ruglingi, sbr. 4. gr. vml.

Því næst kom fram að fyrrnefndir eigendur húsnæðisins hefðu hafið rekstur veitingastaðar undir nafninu PRIMO og/eða PRIMO RISTAURANTE án samráðs við áfrýjanda, haldið áfram óheimilli notkun vörumerkisins og hefði varnaraðili komið að þeim rekstri. Áfrýjandi hefði með bréfi, dags. 7. febrúar 2020, krafist þess að látið yrði af notkun auðkennanna PRIMO og PRIMO RISTAURANTE. Ítrekaði hann þá kröfu með bréfi, dags. 3. júní og 6. nóvember s.á. Hinn 28. apríl 2021 sótt áfrýjandi um skráningu á vörumerkinu PRIMO, sbr. umsókn nr. V0121414.

Umboðsmaður áfrýjanda vísaði til 25. gr. vml. og athugasemda við þá grein í því frumvarpi er varð að lögum, nr. 44/2012, um breytingu á þeim lögum þar sem m.a. væri fjallað um gild rök fyrir því að notkun vörumerkis hefði ekki átt sér stað. Þá sagði orðrétt:

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 ólögumætum hætti. Benda má á að í beiðni Garda 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 Garda ehf. minnis ekki á að þessi notkun hafi átt sér stað án fyrirframgefins [sic] samþykkis eiganda vörumerkisins.

Kvað umboðsmaður áfrýjanda ógerlegt fyrir áfrýjanda að nota vörumerki sitt á meðan umræddir aðilar hagnýttu það með ólögumætum hætti. Benti hann jafnframt á að áfrýjandi hefði starfað lengi í veitingageiranum og til viðbótar við framangreint hefðu aðstæður sem rekja mætti til COVID-19 haft áhrif á tekjuflæði hans og tafið það að hann nýtti kostnaðarsöm, réttarfarsleg úrræði. Að lokum kom fram að áfrýjandi hefði haft í hyggju að nýta vörumerkið fyrir eigin rekstur en ekki að veita öðrum heimild til að nýta merkið og hefði hann krafist þess að

² Umsókninni var hafnað.

³ Ákvörðun nr. 14/2018 frá 28. nóvember 2018 er birt á vef Hugverkastofunnar.

fyrirgreindir aðilar létu af notkun þess. Kvað hann að niðurfelling vörumerkis á grundvelli sem þessum, þ.e. að sá aðili sem komi í veg fyrir að eigandi hagnýti merki sitt fái það felld niður, gæti vart verið í samræmi við markmið vörumerkjalaga um vernd vörumerkja. Hafnaði umboðsmaður áfrýjanda því að gild rök stæðu til þess að fella skráninguna niður.

Engar athugasemdir bárust Hugverkastofunni frá varnaraðila.

II.

Í niðurstöðu Hugverkastofunnar í máli nr. 7/2021 frá 9. desember 2021, var vísað til skyldu eiganda vörumerkis að hefja notkun þess innan fimm ára frá skráningu. Merki áfrýjanda hefði verið skráð 31. desember 2015 og krafa um niðurfellingu þess borist 5. janúar 2021. Taldi stofnunin að ráða mætti af gögnum málsins að merkið hefði verið í notkun á fyrri hluta árs 2015. Stofnunin sagði að það væri metið í hvert sinn hvort gildar ástæður væru fyrir því að merki hefði ekki verið notað líkt og áskilið væri. Taldi stofnunin þær ástæður sem áfrýjandi tilgreindi ekki geta fallið að þeim skilyrðum sem samkvæmt dómaframkvæmd teldust gildar ástæður. Áfrýjandi hefði ekki gripið til úrræða fyrr en haustið 2020 og ekkert lægi fyrir um starfrækslu hans á veitingastað undir vörumerkinu PRIMO RISTAURANTE. Var því fallist á kröfu um að skráning vörumerkisins yrði felld úr gildi.

Með áfrýjun, dags. 8. febrúar 2022, skaut umboðsmaður áfrýjanda ákvörðun Hugverkastofunnar til áfrýjunarnefndar og krafðist þess að hún yrði felld úr gildi.⁴

Niðurstaða:

Í máli þessu er deilt um hvort fella beri úr gildi skráningu vörumerkisins PRIMO RISTAURANTE (orðmerki), sbr. skráningu nr. V0097411, sem skráð er til að auðkenna veitingaþjónustu í flokki 43, sbr. þágildandi 28. gr. vml., sbr. einnig 30. gr. a og 25. gr. þeirra laga.

Merki áfrýjanda, PRIMO RISTAURANTE, var skráð áður en lög, nr. 71/2020, um breytingu á vörumerkjalögum tóku gildi. Samkvæmt 2. mgr. 39. gr. breytingarlaganna var einungis mögulegt að fá vörumerki, sem skráð var fyrir gildistöku þeirra laga felld niður ef slík niðurstaða hefði verið möguleg á grundvelli vörumerkjalaga fyrir þær breytingar sem urðu með

⁴Greinargerð áfrýjanda til áfrýjunarnefndar fylgir úrskurði þessum en ekki bárust athugasemdir frá varnaraðila.

breytingarlögum. Þess var þó ekki krafist að beiðandi í niðurfellingarmáli sýndi fram á lögvarða hagsmuni eins og skilyrt var samkvæmt eldri lögum.

Varnaraðili lagði fram kröfu, dags. 5. janúar 2021, um að skráning á merki áfrýjanda yrði felld úr gildi. Hinn 26. janúar 2022 var félag varnaraðila úrskurðað gjaldþrota og lauk slitum þess 5. september 2022. Að mati áfrýjunarnefndar hefur staða varnaraðila engin áhrif á lögvarða hagsmuni áfrýjanda af því að fá efnislega úrlausn í máli því sem varðar skráð vörumerki hans.

Samkvæmt þágildandi 30. gr. a. vml., sbr. 9. gr. laga nr. 44/2012, gat hver sá sem hafði lögmætra hagsmuna að gæta eftir að merkið hefði verið skráð, og andmæla- og/eða áfrýjunarfrestir liðnir, krafist þess að Hugverkastofan felldi skráningu úr gildi ef vörumerki hafði verið skráð andstætt ákvæðum laganna. Til að ákvæðið ætti við þurftu skilyrði 28. gr. vml. að vera uppfyllt. Í 1. tölul. 2. mgr. 28. gr. vml. var mælt fyrir um að unnt væri að fella skráningu úr gildi m.a. með ákvörðun Hugverkastofunnar ef vörumerki hefði ekki verið notað í samræmi við ákvæði 25. gr. vml. Skv. þágildandi 25. gr. vml. mátti ógilda skráningu m.a. með ákvörðun Hugverkastofunnar ef eigandi hafði ekki innan fimm ára frá skráningardegi notað vörumerkið hér á landi fyrir þá vöru eða þjónustu sem það væri skráð fyrir eða ef slík notkun hefði ekki átt sér stað í fimm ár samfellt.

Fyrir áfrýjunarnefnd hefur umboðsmaður áfrýjanda vísað til þess að ástæða þess að vörumerki áfrýjanda, PRIMO RISTAURANTE, sbr. skráningu nr. V0097411, hafi ekki verið notað sé að það hafi verið ógerlegt að undirbúa notkun þess því aðrir aðilar hafi nýtt merkið í leyfisleysi. Einnig að kórónuveirufaraldurinn hafi haft áhrif á tekjuflæði áfrýjanda líkt og hjá öðrum í veitingageiranum. Í athugasemdum við 25. gr. í því frumvarpi er varð að vörumerkjalögum, nr. 45/1997, segir að skráning vörumerkis verði ekki ógild ef eigandi hennar getur fært gild rök fyrir því hvers vegna hann hefur ekki hafið notkun þess innan fimm ára. Þá segir orðrétt í athugasemdum:

Erfitt er að segja nákvæmlega til um hvað telja skuli gild rök. Brostnar forsendur, svo sem fjárskortur, skortur á starfsfólki, erfiðleikar við öflun hráefnis eða markaðssetningu teldust t.d. ekki gild rök í þessu sambandi. Þó mætti gera undantekningu á ef erfiðleikar þessir væru tilkomnir vegna aðstæðna sem eigandi fær ekki ráðið við (force major).

Samkvæmt dómi Hæstaréttar (ICEAVIA) ber eigandi merkis sönnunarbyrði fyrir því að hann hafi notað merki sitt eins og áskilið sé og þarf notkun merkis að hafa verið raunveruleg til að

skilyrði ákvæðisins teljist uppfyllt.⁵ Notkunarskylda miðast við skráningardag, sbr. athugasemd við 6. gr. í því frumvarpi er varð að lögum, nr. 44/2012, um breytingu á vörumerkjalögum.

Áfrýjandi hefur hvorki lagt fram gögn fyrir nefndina sem sýna raunverulega notkun merkisins frá skráningardegi, 31. desember 2015, né gögn sem sýna mögulegan aðdraganda eða undirbúning fyrir notkun. Það að annar aðili hafi í óleyfi notað merki hans leysir hann ekki undan notkunarskyldu. Kórónuveirufaraldurinn kom til í febrúar 2020 og voru þá þegar liðin rúmlega fjögur ár frá skráningu.

Með vísan til framangreinds verður að mati áfrýjunarnefndar ekki séð að gildar ástæður í skilningi 25. gr. vml. séu fyrir því að notkun á merkinu hafi ekki átt sér stað. Ber því að fallast á ákvörðun Hugverkastofunnar og forsendur hennar og fella niður skráningu á merki áfrýjanda, PRIMO RISTAURANTE, sbr. skráningu nr. V0097411.

Úrskurð þennan kváðu upp Selma Hafliðadóttir, formaður áfrýjunarnefndar, Áslaug Björgvinsdóttir lögmaður og Margrét Sigurðardóttir lögfræðingur.

Úrskurðarorð:

Ákvörðun Hugverkastofunnar, í máli nr. 7/2021 frá 9. desember 2021, um að fella úr gildi skráningu merkisins PRIMO RISTAURANTE (orðmerki), sbr. skráningu nr. V0097411, er staðfest.

Selma Hafliðadóttir

Áslaug Björgvinsdóttir

Margrét Sigurðardóttir

⁵ Dómur Hæstaréttar í máli nr. 437/2009 frá 6. maí 2009.

MAGNA

L Ö G M E N N

Áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar
Arnarhvoli
101 Reykjavík

b.t. Brynhildar Pálmarsdóttur,
ritara nefndar (brynhildur.palmarsdottir@hvin.is)

Reykjavík, 15. september 2022

Greinargerð áfrýjanda í máli nr. 2/2022

MAGNA lögmenn ehf., f.h. Halldórs M. Ólafssonar
gegn
Protabúi Garda ehf.

Vegna ákvörðunar Hugverkastofunnar um að fallast á kröfu um niðurfellingu vörumerkisins PRIMO RISTAURANTE (orðmerki), sbr. skráning nr. V0097411 dags. 9. desember 2021.

1. Hin kæra ákvörðun og fyrirvar

Undirritaður lögmaður ritar greinargerð þessa f.h. umbjóðanda síns, Halldórs Margeirs Ólafssonar, kt. 210968-4079 (hér eftir „áfrýjandi“). Ákvörðun Hugverkastofu í niðurfellingarmáli nr. 7/2021 hefur verið áfrýjað. Ákvörðunin var tekin hinn 9. desember 2021 og var áfrýjað með heimild í 1. mgr. 63. gr. laga um vörumerki, nr. 45/1997.

2. Kröfugerð

Áfrýjandi krefst þess að hrundið verði ákvörðun Hugverkastofunnar í máli nr. 7/2021 um að skráning merkisins Primo Ristaurante (orðmerki), nr. V0097411, skuli felld úr gildi frá 5. janúar 2021 og að beiðni Kristjáns Nóa Sæmundssonar, f.h. Garda ehf., um að skráning merkisins Primo Ristaurante (orðmerki), nr. V0097411, verði felld úr gildi á grundvelli a. liðar 1. mgr. 28. gr. c. laga nr. 45/1997 um vörumerki verði hafnað.

3. Málsástæður og önnur atvik máls

Um helstu málsatvik vísast til andmæla áfrýjanda til Hugverkastofu, dags. hinn 18. júní 2021.

Hugverkastofa er stjórnvald og falla ákvarðanir hennar því undir gildissvið stjórnslulaga, nr. 37/1993.

MAGNA

FOUNDED 1999

Áfrýjandi byggir á því að ákvörðun Hugverkastofu í máli nr. 7/2021 grundvallist hvorki á lögmætum sjónarmiðum né hafi verið tekin afstaða til allra þeirra málsástæðna sem áfrýjandi byggði á í málinu. Þá byggir áfrýjandi á því að ekki hafi verið gætt að málsmeðferðarreglum stjórnarsýslulaga.

Ákvörðun byggð á ólögmætum sjónarmiðum

Áfrýjandi telur ákvörðun Hugverkastofu í máli nr. 7/2021 hvíla á efnislega ólögmætum sjónarmiðum þar sem settar lagareglur eru túlkaðar til að falla að matskenndri niðurstöðu hennar sem ekki byggir á málefnalegum rökstuðningi, líkt og meginreglur stjórnarsýsluréttar gera kröfu um.

Líkt og fram kemur í andmælabréfi áfrýjanda, dags. hinn 18. júní 2021 nýttu eigendur Þingholtsstrætis 1, umþrætt vörumerki í óþökk áfrýjanda og hafa ekki látið af henni þrátt fyrir kröfu áfrýjanda þess efnis.

Í 1. mgr. 25. gr. vörumerkjálaga kemur fram að unnt sé að fella skráningu úr gildi með dómi eða ákvörðun Hugverkastofu, sbr. 28. gr. c. vörumerkjálaga, 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 hann er skráður 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 framangreinds lagaákvæðis 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.*

Áfrýjandi telur að gildar ástæður séu fyrir því að notkun á vörumerkinu hafi ekki átt sér stað og eru þær ítarlegar raktar í andmælum áfrýjanda til Hugverkastofu, dags. hinn 18. júní 2021. Í ákvörðun Hugverkastofu er ekki tekin afstaða til andmæla og raka áfrýjanda nema að mjög takmörkuðu leyti.

Í fyrsta lagi kemur eftirfarandi fram í ákvörðun Hugverkastofu:

„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 liði er frá skráningu.“

Áfrýjandi bendir á að ógerlegt hafi verið að undirbúa notkun vörumerkisins að nokkru viti á sama tíma og það hafi verið nýtt af öðrum í leyfisleysi. Í hinni áfrýjuðu ákvörðun Hugverkastofu er einnig vísað til þess að við mat á því hvort að um gildar ástæður notkunarleysis sé að ræða hafi í dómum Evrópudómstólsins komið fram m.a. að hindrunin

MAGNA

FOUNDED 1988

verði í fyrsta lagi að hafa nægilega bein tengsl við merkið sem gerir notkun þess ómögulega eða óeðlilega og í öðru lagi verði hindrunin að hafa komið upp óháð vilja eiganda merkisins. Þá segir einnig í ákvörðuninni að ljóst sé af framkvæmd Evrópudómstólsins að hugtakið „gild rök“ vísi til aðstæðna sem eru ótengdar eiganda frekar en aðstæðna sem tengjast viðskiptalegum erfiðleikum.

Það er mat Hugverkastofu í hinni áfrýjuðu ákvörðun að þau tilvik sem áfrýjandi ber við sem gildar ástæður fyrir notkunarleysi falli ekki undir framangreind skilyrði sem fram hafi komið í dómaframkvæmd. Að mati áfrýjanda skortir allan rökstuðning fyrir þessu mati Hugverkastofu og telur áfrýjandi þessa niðurstöðu beinlínis ranga og ekki standast skoðun. Óheimil notkun vörumerkisins af hálfu annarra en réttmæts eiganda hlýtur að teljast hafa nægilega bein tengsl við merkið, gera notkun þess ómögulega og vera óháð vilja eiganda merkisins. Þá verður ekki annað sé að þessi óheimila notkun falli undir aðstæður sem eru ótengdar eiganda og tengist ekki viðskiptalegum erfiðleikum.

Í hinni áfrýjuðu ákvörðun er jafnframt á það bent að eigendum vörumerkja bjóðist 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 sé á að viðkomandi sé að brjóta á skráðum vörumerkjarétti og fara fram á lögbann. Þá virðist það vera talið áfrýjanda í óhag að hafa ekki gripið til þeirra úrræða fyrr en á haustmánuðum 2020. Áfrýjandi bendir á að engin lögbundin tímamörk gilda varðandi nýtingu framangreindra úrræði sem eigandi vörumerkis getur gripið til. Það, að áfrýjandi hafi krafist þess með kröfubréfi, fyrst hinn 7. febrúar 2020, að látið yrði af hinni óheimilu notkun vörumerkisins, án þess að við því hefði verið orðið, felur í sér að áfrýjandi hefur gripið til úrræða í því skyni að geta sjálfur nýtt sér rétt sinn yfir hinu skráða vörumerki.

Áfrýjandi bendir einnig á að í andmælum hans frá 18. júní 2021 kemur fram að kórónuveirufaraldurinn hafi haft áhrif á tekjuflæði hans. Áfrýjandi starfar í veitingageiraum sem hefur orðið illa úti vegna viðvarandi samkomutakmarkana. Hefur þetta meðal annars haft áhrif á möguleika áfrýjanda til að nýta önnur réttarfarsleg úrræði sem stóðu honum til boða til að stöðva hina ólögmetu hagnýtingu vörumerkisins, enda geta slík úrræði verið afar kostnaðarsöm. Almennt teljast brostnar forsendur, svo sem fjárskortur, skortur á starfsfólki, erfiðleikar við öflun hráefnis eða markaðssetningu ekki gild rök fyrir því að eigandi skráðs vörumerkis hafi ekki hafið notkun þess innan fimm ára frá skráningu. Frá þessu má þó gera undantekningu ef erfiðleikar þessir eru tilkomnir vegna aðstæðna sem eigandi fær ekki ráðið við (Force Major), sbr. athugasemdir við frumvarp er varð að lögum um vörumerki. Heimsfaraldur sá sem geisad hefur vegna Covid-19 og þær afleiðingar sem hann hefur haft getur vart flokkast undir annað en atvik sem eigandi fær ekki ráðið við (Force Major). Í ákvörðun Hugverkastofu er ekki minnst einu orði á framangreind rök áfrýjanda um Force Major en áfrýjandi telur að við ákvörðun þurfi Hugverkastofa að taka afstöðu til þessa.

MAGNA

FOOD & BEVERAGE

Lögvarðir hagsmunir

Vörumerkið Primo Ristaurante, nr. V0097411 var skráð hinn 31. desember 2015 og birt í ELS-tíðindum hinn 15. janúar 2016 fyrir eftirfarandi þjónustu:

Flokkur 43: Veitingaþjónusta.

Krafa um niðurfellingu felur í sér að viðkomandi beiðandi þarf að leggja fram slíka beiðni skriflega, rökstyðja hana og greiða fyrir málsmeðferðina, sbr. 1. mgr. 28. gr. d. Vörumerkjalaga og uppfylla þær kröfur sem koma fram í reglugerð um umsóknir og skráningar vörumerkja, félagamerkja og ábyrgðar – og gæðamerkja, nr. 850/2020.

Vörumerki sem skráð voru fyrir 1. september 2020 verða samkvæmt 39. gr. breytingarlaga nr. 71/2020¹ ekki felld niður eða takmörkuð nema slík niðurstaða hafi verið möguleg á grundvelli vörumerkjalaga eins og þau voru fyrir gildistöku breytingarlaganna.

Fyrir gildistöku laga nr. 71/2020 var heimild til að leggja fram beiðni um stjórnsýslulega niðurfellinu skráningar vörumerkis afmörkuð við hvern þann sem hafði *lögmaetra hagsmuna* að gæta og lagði Hugverkastofan fram til þess tíma mat á það í úrskurðum hvort viðkomandi aðili sem færir fram á stjórnsýslulega niðurfellingu gæti talist hafa lögvarða hagsmuni af niðurstöðunni.

Rökstuðningur beiðanda, Garda ehf., fyrir niðurfellingu umrædds vörumerkis er af afar skornum skammti. Þar er vissulega bent á að veitingastaðurinn Primo, Þingholtsstræti 1, hafi notast við nafnið en ekki á það minnst að það hafi verið gert í óþökk skráðs eiganda vörumerkisins. Þá er hvergi vikið að því í ákvörðun Hugverkastofu hvort Garda ehf. gæti talist hafa lögvarða hagsmuni af niðurstöðunni, sem Hugverkastofu, sem stjórnvaldi, bar að gera þar sem vörumerkið var sannanlega skráð fyrir 1. september 2020. Af ákvörðun Hugverkastofu verður því ekki séð að sú niðurstaða að fella skráningu vörumerkisins úr gildi hefði verið möguleg á grundvelli vörumerkjalaga fyrir gildistöku laga nr. 71/2020 og ber þegar af þeirri ástæðu að hnekkja hinni áfrýjuðu ákvörðun.

Þá ber þess að geta að hinn 28. apríl 2021 sótti áfrýjandi um skráningu vörumerkisins „Primo“. Sú umsókn var samþykkt og vörumerkið skráð hinn 15. mars 2022, umsóknarnúmer vörumerkisins er V0121414.

Þrátt fyrir að vörumerki það sem deilt er um í máli þessu verði felld niður breytir það ekki þeirri staðreynd að vörumerkið Primo hefur verið birt og ætti öðrum en áfrýjanda þannig að vera óheimilt að nota önnur vörumerki sem væru til þess fallin að valda ruglingshættu, sbr. ákvörðun Hugverkastofu í máli nr. 14/2018. Þetta hefur því áhrif á mat um það hvort beiðandi hafi lögvarða hagsmuni af niðurfellingu vörumerkisins.

¹ Með lögnum var gerð breyting á lögum um vörumerki, nr. 45/1997.

MAGNA

LEIÐSÖGUMENNT

Þá bendir umbj. minn á að Garda ehf. var úrskurðað gjaldþrota hinn 26. janúar 2022, skiptum félagsins lauk 13. apríl 2022 og var félagið afskráð hinn 5. september 2022. Ekki verður því séð að félagið Garda ehf. hafi eða geti haft nokkurra hagsmuna að gæta af því að vörumerkið PRIMO RISTAURANTE verði fellt niður, sér í lagi gegn fram komnum andmælum umbjóðanda míns.

Rannsóknarregla

Samkvæmt 10. gr. stjórnisýslulaga skal stjórnvald sjá til þess að mál sé nægjanlega upplýst áður en ákvörðun er tekin í því.

Í hinni áfrýjuðu ákvörðun kemur fram að áfrýjandi tiltaki 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 liggi fyrir í gögnum málsins að eigandi hafi í kjölfarið hafið undirbúning að markaðssetningu eða opnum veitingastaðar undir vörumerkinu.

Hafi framangreint verið til þess fallið að hafa áhrif á hina áfrýjuðu ákvörðun bar Hugverkastofu að ganga úr skugga um að engin slík gögn hafi verið aðgengileg áður en ákvörðun var tekin, engin slík rannsókn fór hins vegar fram af hálfu stjórnvaldsins og því ekki farið að málsmeðferðarreglum stjórnisýslulaga hvað varðar rannsókn málsins.

Meðalhöfsregla

Samkvæmt 12. gr. stjórnisýslulaga skal því aðeins taka íþyngjandi ákvörðun þegar lögmætu markmiði, sem að er stefnt, verður ekki náð með öðru og vægara móti. Skal þess þá gætt að ekki sé farið strangar í sakirnar en nauðsyn ber til.

Líkt og að framan greinir er tilgangur 25. gr., sbr. 28. gr. c. vörumerkjalaga fyrst og fremst sá að koma í veg fyrir að skráður réttihafi að vörumerki, sem ekki notar það í tengslum við raunverulega markaðssetningu vöru eða þjónustu, geti án takmörkunar haldið þeim rétti sínum. Áfrýjandi hefur sannanlega gripið til úrræða í því skyni að látið yrði að óheimilli notkun vörumerkis í hans eigu, án árangurs. Það samræmist vart markmiðum vörumerkjalaga um vernd vörumerkja, að sá sem skirrist við að láta af óheimilli notkun geti með því dregið málið á langinn, komið í veg fyrir að réttmætur eigandi nýti sér vörumerkið og loks óskað niðurfellingar á þeim grundvelli að eigandi hafi ekki hafið raunverulega notkun innan fimm ára frá skráningu þess. Hin áfrýjaða ákvörðun, sem er verulega íþyngjandi fyrir áfrýjanda, er því ekki til þess fallin að ná því markmiði sem að er stefnt enda telur áfrýjandi sig hafa hagsmuni af því að eiga og nýta sér vörumerkið, sbr. umsókn hans á skráningu vörumerkisins „Primo“.

Þá bendir áfrýjandi á að hinn 28. apríl 2021 sótti hann um skráningu vörumerkisins „Primo“ og hefur Hugverkastofa birt merkið til andmæla í Hugverkatíðindum. Áfrýjandi

MAGNA

telur ljóst að verði vörumerkið „Primo“ skráð hans eign muni það hafa áhrif á nýtingarmöguleika annarra aðila en hans sjálfs á vörumerkinu „Primo Ristaurante“, meðal annars með tilliti til ruglningshættu. Með hliðsjón af þessum upplýsingum, sem fram komu í andmælum áfrýjanda þann 18. júní 2021, bar Hugverkastofu að fresta málsmeðferð í niðurfellingarmáli enda líklegt að niðurstaða í umsóknarferli á skráningu vörumerkisins „Primo“ myndi hafa áhrif á málið, sbr. heimild í 42. gr. reglugerðar nr. 850/2020. Með því að gera það ekki fór ákvörðun Hugverkastofu gegn meðalhófsreglu stjórnsýslulaga.

4. Niðurlag

Þegar öll framangreind atriði eru virt í heild telur áfrýjandi ljóst að hrynda beri ákvörðun Hugverkastofu í máli nr. 7/2021 og að hafna beri niðurfellingu vörumerkisins „Primo Ristaurante“ (orðmerki), nr. V0097411.

Áfrýjandi áskilur sér rétt til að koma að frekari sjónarmiðum og gögnum við meðferð málsins fyrir áfrýjunarnefndinni.

Virðingarfyllst,


Anna Kristín Kristjánsdóttir lögmaður

MAGNA

Hjálagt:

1. Andmælabréf dags. 15.06.2021 ásamt fylgiskjölum
2. Ákvörðun Hugverkastofu í máli nr. 7/2021
3. Skráningarupplýsingar um vörumerki Primo V0121414