



Einkaleyfastofan

Lindargötu 9 — 150 Reykjavík — Sími 609450

Jón Ólafsson hrl.
Túngötu 5
101 Reykjavík

Tilv. yðar:
Tilv. vor: 430-90/162

Dags. 14.10.1992

MÁL:

Andmæli Jóns Ólafssonar hrl. í nafni Golfklúbbs Ness - Nesklúbbsins, Suðurnesi, Seltjarnarnesi

gegn

skráningu vörumerkisins NESS (orð- og myndmerki), sbr. umsókn nr. 162/1990 frá Pétri Björnssyni, Mávanesi 6, Garðabæ.

ÁKVÖRÐUN VÖRUMERKJASKRÁRRITARA

MÁLSATVIK:

Hinn 23.02.1990 tilkynnti Árnason & Co., Höfðabakka 9, Reykjavík til skráningar vörumerkið NESS (orð- og myndmerki) í nafni Péturs Björnssonar, Haga v. Hofsvallagötu, Reykjavík (heimilisfangi síðar breytt í Mávanes 6, Garðabæ). Umsóknin er nr. 162/1990. Óskað var skráningar fyrir allar vörur í flokkum nr. 18, 25 og 28 ásamt „þjónustu og starfsemi íþróttamannvirkja, svo og íþróttafélaga, þ.m.t. golfklúbba“ í flokki nr. 42. Vörumerkið var birt til andmæla í Vörumerkja- og einkaleyfatíðindum hinn 20.12.1990.

Með bréfi dags. 15.02.1991 var skráningu merkisins andmælt af Jóni Ólafssyni hrl., Túngötu, Reykjavík í nafni Golfklúbbs Ness - Nesklúbbsins, Suðurnesi, Seltjarnarnesi.

Einkaleyfastofan

- 2 -

Andmælin byggja á því að andmælandi kveðst hafa notað vörumerki það er nú er sótt um skráningu á allt frá árinu 1964. Merkið hafi því náð markaðsfestu sem einkennismerki andmælanda, sbr. 2. gr. laga nr. 47/1968 um vörumerki. Andmælandi bendir sérstaklega á að Golfklúbburinn Ness, með kennitölu andmælanda, hafi verið skráður í fyrirtækjaskrá Hagstofu Íslands frá upphafi skrárinnar árið 1969. Til stuðnings andmælum sínum vísar andmælandi til 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga. Eftirtalin gögn voru lögð fram með greinargerð andmælanda:

1. Bréf dags. 19.06.1964.
2. Vottorð frá Hagstofu Íslands dags. 09.01.1991.
3. Bréf Golfsambands Íslands dags. 15.01.1991.
4. Bréf Golfklúbbsins Keilis dags. 20.01.1991.
5. Bréf Golfklúbbs Reykjavíkur dags. 22.01.1991.
6. Bréfsefni Golfklúbbs Ness - Nesklúbburinn.
7. Kappleikjaskrá sumarið 1972.
8. Kappleikjaskrá sumarið 1973.
9. Vorkort Golfklúbbs - Ness.
10. Bréf Péturs Björnssonar til firmaskrár Reykjavíkur dags. 12.02.1990.
11. Umslag með pokamerkjum, barmmerkjum o.fl. tilheyrandi andmælanda.

Umsækjanda voru kynnt andmælin með bréfi dags. 19.02.1991 og veittur frestur til 19.06.1991 til að leggja fram greinargerð.

Hinn 19.06.1991 barst Einkaleyfastofunni greinargerð umboðsmanns umsækjanda, Árnason & Co., dags. sama dag. Í greinargerðinni er rakið að umsækjandi hafi ásamt öðrum aðila stofnað Golfklúbbinn Ness sem einkagolfklúbb árið 1964. Nokkru síðar hafi golfklúbbur andmælanda, Golfklúbbur Ness - Nesklúbburinn verið stofnaður. Klúbbur andmælanda hafi haft leiguréttindi á svæði golfklúbbs umsækjanda og aðgang að golfskála hans. Hins vegar hafi golfklúbbi andmælanda ætíð verið óheimil notkun á heitinu Golfklúbbur Ness einu sér, svo og merkinu sem sótt er um skráningu á. Í greinargerðinni er þess jafnframt getið að umsækjandi hafi ítrekað farið þess á leit við andmælanda að hann notaði annað merki sem félagsmerki sitt en því hafi ekki verið sinnt. Umsækjandi telur sönnunarbyrði um heimild andmælanda til notkunar á merki því er nú er sótt um skráningu á hvíla á andmælanda.

Hinn 20.06.1991 var andmælanda sent afrit greinargerðar umsækjanda og honum veittur frestur til 20.10.1991 til að leggja fram síðari greinargerð.

Hinn 17.10.1991 barst Einkaleyfastofunni síðari greinargerð umboðsmanns andmælanda, dags. 16.10.1991. Þar kemur fram að andmælandi telur sig eiga upphaflegan rétt á merki því sem sótt er um skráningu á og að merkið hafi markaðsfestu sem merki andmælanda. Andmælandi telur því 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga eiga hér við.

Hinn 18.10.1991 var umsækjanda sent afrit greinargerðar andmælanda og honum veittur frestur til 18.02.1992 til að leggja fram síðari greinargerð. Hinn 18.02.1992 var frestur umsækjanda framlengdur til 18.03.1992 að beiðni umsækjanda. Hinn 22.05.1992 barst Einkaleyfastofunni bréf frá umboðsmanni umsækjanda þar sem tilkynnt var að sættir hefðu ekki náðst með aðilum málsins og að umsækjandi myndi ekki leggja fram frekari gögn í málinu. Einkaleyfastofan kynnti andmælanda bréf þetta samdægurs og að málið yrði tekið til úrskurðar á grundvelli fyrirliggjandi gagna.

NIÐURSTAÐA:

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

Andmælt er skráningu vörumerkisins NESS (orð- og myndmerki), skv. umsókn nr. 162/1990, fyrir allar vörur í flokkum nr. 18, 25 og 28 ásamt „þjónustu og starfsemi íþróttamannvirkja, svo og íþróttafélaga, þ.m.t. golfklúbba“ í flokki nr. 42. Andmælin eru byggð á því að andmælandi kveðst hafa notað sama merki á þriðja áratug og því sé óheimilt að skrá merkið með vísan til 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga.

Í 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga segir:

„Vörumerki má eigi skrá:

... 6) ef villast má á merkinu 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 enn er notað hér. ...“

Andmælandi hefur með framlögðum gögnum sýnt fram á notkun sama merkis og sótt er um skráningu fyrir skv. umsókn nr. 162/1990, á þriðja áratug í sínu nafni. Ekki hefur verið sýnt fram á að umsækjandi hafi gert athugasemdir við þá notkun eða að umsækjandi hafi persónulega eða í

Einkaleyfastofan - 4 -

nafni einkagolfklúbbs notað merkið frá stofnun Golfklúbbs Ness - Nesklúbbsins.

Því verður að telja að skilyrði 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjálaga séu hér uppfyllt og því sé vörumerkjaskrárritara óheimilt að skrá merki skv. umsókn nr. 162/1990.

ÁKVÖRDUN VÖRUMERKJASKRÁRRITARA.

Skráning vörumerkisins NESS (orð- og myndmerki), skv. umsókn nr. 162/1990, er hafnað á grundvelli 6. tl. 1. mgr. 14. gr. laga nr. 47/1968 um vörumerki.

Ellý K.J. Guðmundsdóttir lögfr.

Afrit sent:
Árnason & Co.
Höfðabakka 9
112 Reykjavík