

Ákvörðun Einkaleyfastofu

í andmælamáli

nr. 1/2000

Jens Sandholt

gegn

Efnalauginni Glæsi, 220 Hafnarfirði.

Málsatvik:

Þann 24. nóvember 1997 lagði Efnalaugin Glæsir, Bæjarhrauni 4, 220 Hafnarfirði, inn umsókn um skráningu á vörumerkinu GLÆSIR (orð- og myndmerki). Umsóknin fékk númerið 1800/1997. Óskað var skráningar fyrir rekstur þvottahúss og efnalaugar í flokki nr. 35.

Merkið var birt í ELS-tíðindum þann 21. ágúst 1998.

Með bréfi, dags. 26. ágúst 1998, andmælti Jens Sandholt skráningu merkisins. Byggjast andmælin á ruglingshættu við vörumerki andmælanda, GLÆSIR.

Andmælin voru send umsækjanda þann 28. ágúst 1998 og fékk hann frest til 28. október 1998 til að koma með athugasemdir. Vegna eigendaskipta á merki umsækjanda var nýjum eiganda merkisins send gögnin og honum veittur frestur til 23. desember 1998 til að koma með athugasemdir. Greinargerð hans, dags. 22. desember 1998, var send til andmælanda þann 28. desember 1998.

Málsástæður og lagarök

Andmælandi byggir andmæli sín á því að ruglingshætta sé með merki umsækjanda, GLÆSIR, og merkis hans sem einnig er GLÆSIR. Andmælandi segir að um sé að ræða tvær efnalaugar, aðra í Grafarvogi og hina í Hafnarfirði, sem beri sama heitið og noti sama vörumerkið. Í kaupsamningum við sölu efnalauganna til

hvors aðila um sig hafi komið fram að ekki væri um skráð firmanafn að ræða og að eigendur beggja efnalauganna hefðu fullan afnotarétt af nafninu. Lagði andmælandi fram afrit af samningnum máli sínu til stuðnings. Andmælandi lagði einnig fram yfirlýsingu frá seljanda efnalauganna, þar sem kemur fram að við sölua hafi verið fullt samkomulag og skilningur á því að ekki væri um að ræða sölu á nafninu, tveir aðilar væru að nota það, og um samvinnu væri að ræða um notkun þess. Kemur einnig fram í yfirlýsingunni að munnlegt samkomulag væri í gildi um að hvorugur aðilinn myndi ásælast nafnið GLÆSIR.

Umsækjandi tilkynnti Einkaleyfastofunni um eigendaskipti á Efnalauginni Glæsi í Hafnarfirði, og tók hann fram í tilkynningu sinni að nafnið GLÆSIR sem hann hafði skráð hjá firmaskrá sýslumannsins í Hafnarfirði og sótt um skráningu á sem vörumerki, hafi fylgt með í söluinni til nýs eiganda. Nýr eigandi efnalaugarinnar segir að réttindi til nafnsins og merkisins GLÆSIR hafi fylgt með í kaupunum er hann keypti efnalaugina. Telur hann að hið tilvitnaða samkomulag á milli eigenda beggja efnalauganna sem andmælandi vísi til sé ekki til. Sá samningur sé undirritaður af kaupanda og seljanda hinnar efnalaugarinnar, og hafi hann ekkert gildi gagnvart þriðja manni sem ekki hafi skuldbundið sig á nokkurn hátt hvað þetta varðar. Telur hann sig eiga fullan rétt til nafnsins samkvæmt þeim samningum sem hann gekk að er hann keypti efnalaugina.

Niðurstaða

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

Andmælt er skráningu vörumerkisins GLÆSIR (orð- og myndmerki) samkvæmt umsókn nr. 1800/1997 fyrir rekstur þvottahúss og efnalaugar í flokki nr. 35. Andmælin byggjast á ruglingshættu við merki andmælanda, GLÆSIR, sem hann notar fyrir rekstur efnalaugar sinnar. Þar sem vörumerkin eiga bæði að auðkenna sömu þjónustuna er ljóst að vörulíking er til staðar.

Bæði vörumerkin hafa að geyma heitið GLÆSIR og sömu stílfærsluna. Mál þetta snýst um það hvor aðila málsins eigi betri rétt til auðkennisins GLÆSIR.

Þann 7. apríl 1997 skráði umsækjandi, Guðmundur Viggósson, firmaheitið "EFNALAUGIN GLÆSIR" í firmaskrá Hafnarfjarðar og sótti um

vörumerkjaskráningu á vörumerkinu GLÆSIR hjá Einkaleyfastofunni þann 24. nóvember 1997. Hann seldi síðan fyrirtæki sitt þann 1. maí 1998 til Rækjunnar ehf. ásamt réttinum til firmaheitisins og vörumerkjaskráningarinnar.

Andmælandi hefur lagt fram afrit af hluta kaupsamnings þess sem gerður var er hann keypti efnalaug sína, dags. þann 27. ágúst 1996, og yfirlýsingu frá seljanda efnalauganna, til stuðnings máli sínu. Ekki verður séð að í gögnum þessum komi fram að umsækjandi hafi á einhvern hátt skuldbundið sig til að skrá ekki nafn efnalaugarinnar í vörumerkja- eða firmaskrá.

Telja verður að samningar þeir er andmælandi vísar til feli ekki í sér neina skuldbindingu af hálfu umsækjanda hvað varðar vörumerkið GLÆSIR. Ekki hefur verið sýnt fram á að umsækjandi hafi gengist undir slíka skuldbindingu.

Að svo miklu leyti er umræddir samningar aðila geta komið til skoðunar í úrskurði Einkaleyfastofunnar vegna vörumerkjaskráningar er það álit Einkaleyfastofunnar að ekki séu efni til að hafna skráningu vörumerkisins GLÆSIR.

Með vísan til framangreinds er það ákvörðun Einkaleyfastofunnar að skráning vörumerkisins GLÆSIR (orð- og myndmerki) skv. umsókn nr. 1800/1997 skuli halda gildi sínu.

Ákvörðunarorð.

Skráning merkisins GLÆSIR (orð- og myndmerki) samkvæmt umsókn nr. 1800/1997 heldur gildi sínu.

Reykjavík 14. febrúar 2000,

Ragnheiður M. Ólafsdóttir, lögfr.