



Einkaleyfastofan

Lindargötu 9 — 150 Reykjavík — Sími 609450

Hf. Ölgerðin Egill Skallagrímsson
Pósthólf 10140
130 Reykjavík

b.t. hr. Benedikts Jónssonar

Tilv. yðar:
Tilv. vor: 430-91/656

Dags. 12.11.1992

MÁL:

Andmæli Benedikts Jónssonar f.h. Hf. Ölgerðin Egill Skallagrímsson,
Grjóthálsi 7-11, Reykjavík

gegn

skráningu vörumerkisins CLUB SODA (orð- og myndmerki), sbr. umsókn
nr. 656/1991 frá Gosan hf., Köllunarklettsvegi 4, Reykjavík.

ÁKVÖRÐUN VÖRUMERKJASKRÁRRITARA

MÁLSATVIK:

Hinn 01.08.1991 tilkynnti Sigurjónsson & Thor hf., Óðinsgötu 4,
Reykjavík til skráningar vörumerkið CLUB SODA (orð- og myndmerki) í
nafni Gosan hf., Köllunarklettsvegi 4, Reykjavík. Umsóknin er nr.
656/1991. Óskað var skráningar fyrir vöruflokk nr. 32. Vörumerkið var
birt til andmæla í Vörumerkja- og einkaleyfatíðindum hinn 26.09.1991.

Hinn 29.10.1991 barst Einkaleyfastofunni bréf dags. sama dag frá Hf.
Ölgerðin Egill Skallagrímsson þar sem andmælt er skráningu merkisins
CLUB SODA (orð- og myndmerki) skv. umsókn nr. 656/1991. Andmælin
eru rökstudd með eftirfarandi hætti: „CLUB SODA er almennt orð yfir

Einkaleyfastofan - 2 -

sódavatn á enskri tungu. Því er með öllu óeðlilegt að einum aðila sé veitt einkaleyfi á notkun þessa orðs, þetta er sambærilegt við að einum aðila yrði veitt einkaleyfi á notkun orða eins og APPELSÍN, PILSNER, MALTÖL o.s.frv.“

Umsækjanda voru kynnt andmælin með bréfi dags. 29.10.1991 og veittur frestur til 29.02.1991 til að leggja fram greinargerð. Hinn 13.02.1992 barst Einkaleyfastofunni bréf dags. sama dag þar sem óskað var eftir framlengingu frestsins. Einkaleyfastofan óskaði eftir rökstuðningi fyrir þessari beiðni en hann barst ekki. Umsækjanda var því ritað bréf dags. 27.03.1992 þar sem honum var veittur lokafrestur til 27.04.1992 til þess að skila inn greinargerð en tilkynnt að, að þeim tíma liðnum yrði málið tekið til úrskurðar.

NIÐURSTAÐA:

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

Andmælt er skráningu vörumerkisins CLUB SODA (orð- og myndmerki), skv. umsókn nr. 656/1991, fyrir flokk nr. 32. Andmælin eru byggð á því að CLUB SODA sé almennt heiti yfir sódavatn á enskri tungu og því beri ekki að veita umsækjanda einkarétt á notkun þeirra.

Samkvæmt 1. mgr. 13. gr. laga nr. 47/1968 um vörumerki er það skilyrði skráningar vörumerkis að merki sé til þess fallið að greina vörur eða þjónustu merkiseiganda frá vörum eða þjónustu annarra. „Merki, sem eingöngu eða aðeins með smávægilegum breytingum eða viðbótum gefa til kynna tegund vörunnar, ástand, magn, notkun, verð, uppruna eða hvenær varan er framleidd skal eigi telja nægjanlegt sérkenni.“ Vörumerkjaskráritara er ekki heimilt að veita einum aðila einkarétt á að nota slík merki.

Fallast verður á það með andmælanda að CLUB SODA sé almennt heiti yfir sódavatn á enskri tungu og þar með tegund vöru er fellur undir flokk nr. 32, sbr. Webster's Third New International Dictionary of the English Language Unabridged, Springfield, Massachusetts, 1976, bls. 430 (*club soda: soda water*). Texti merkisins uppfyllir því ekki kröfur um sérkenni skv. 1. mgr. 13. gr. vörumerkjaganna.

Einkaleyfastofan

- 3 -

Vörumerkjaréttur sá, er menn öðlast við skráningu, nær eigi til þeirra hluta merkis, sem eigi er heimilt að skrá eina sér, sbr. 1. mgr. 15. gr. vörumerkjalaga. Með skráningu vörumerkis skv. umsókn nr. 656/1991 öðlast eigandi merkisins því ekki einkarétt á textanum í merkinu, sem ekki uppfyllir kröfur um sérkenni skv. vörumerkjalögunum, heldur einungis útliti merkisins.

Í 2. mgr. 15. gr. vörumerkjalaganna segir: „Nú er í merki eitthvað það, sem nefnt er í 1. mgr., og sérstök ástæða er til að ætla, að skráning merkisins geti valdið vafa um það, hve víðtækur vörumerkjarétturinn er, og má þá við skráninguna undanskilja berum orðum vernd á þeim hlutum merkis.“

Með vísan til ofanritaðs telst rétt að samþykkja skráningu vörumerkisins CLUB SODA (orð- og myndmerki), skv. umsókn nr. 656/1991, með eftirfarandi takmörkun í samræmi við ofangreinda heimild.

ÁKVÖRÐUN VÖRUMERKJASKRÁRRITARA.

Skráning vörumerkisins CLUB SODA (orð- og myndmerki), skv. umsókn nr. 656/1991, er heimiluð með eftirfarandi takmörkun: „Skráning merkisins veitir ekki einkarétt á textanum í merkinu.“

Ellý K.J. Guðmundsdóttir lögfr.

Afrit sent:
Sigurjónsson & Thor
Óðinsgötu 4
101 Reykjavík