

Ákvörðun Einkaleyfastofu

í andmælamáli

nr. 32/2001

Knattspyrnufélag Reykjavíkur

gegn

Fram – Fótboltafélagi Reykjavíkur ehf.

Málsatvik

Hinn 22. september 1998 lagði Sveinn Andri Sveinsson hdl., fyrir hönd Fram – Fótboltafélags Reykjavíkur ehf., inn umsókn um skráningu vörumerkisins FRAM F.C. Reykjavík. (orð- og myndmerki). Umsóknin fékk númerið 2085/1998. Óskað var skráningar fyrir fræðslu, þjálfun, skemmtistarfsemi, íþróttá- og menningarstarfsemi í flokki 41.

Merkið var skráð og birt með þeirri takmörkun að skráningin veitti ekki einkarétt á orðunum *F.C. Reykjavík*, í ELS-tíðindum hinn 20. júlí 1999, sbr. skráning nr. 645/1999.

Með bréfi, dags. 10. ágúst 1999, andmælti Faktor einkaleyfaskrifstofa, f.h. Knattspyrnufélags Reykjavíkur, Frostaskjóli 2, 107 Reykjavík, skráningu merkisins. Andmælin byggjast á ruglingshættu við skráð vörumerki andmælanda KR Knattspyrnufélag Reykjavíkur (orð- og myndmerki), sbr. skráning nr. 1006/1997 og notkun þess á enskri tungu.

Greinargerð andmælanda, dags. 10. ágúst 1999, var send umsækjanda og honum veittur frestur til 12. október 1999 til að skila inn greinargerð. Hinn 12. október 1999 óskaði umsækjandi eftir lengri fresti til að leggja fram greinargerð í málinu og var umsækjanda veittur viðbótarfrestur til 12. nóvember 1999. Greinargerð umsækjanda barst hinn 12. nóvember 1999 og var hún send andmælanda. Hinn 19. nóvember 1999 skilaði andmælandi inn frekari athugasemdum vegna málsins og voru þær sendar

umsækjanda hinn 6. desember 1999. Engar fleiri athugasemdir bárust frá umsækjanda og var málið því tekið til úrskurðar á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.

Málsástæður og lagarök

Andmælandi bendir á að Knattspyrnufélag Reykjavíkur hafi verið stofnað árið 1899. Félagið hafi upphaflega heitið Fótboltafélag Reykjavíkur, en af málfarslegum ástæðum hafi verið tekið upp nafnið Knattspyrnufélag Reykjavíkur árið 1915. Tekur andmælandi fram félagið hafi allt frá upphafi kennt sig við þá íprótt sem fyrst var iðkuð undir merkjum þess og heimaborg sína, Reykjavík.

Andmælandi bendir á að Knattspyrnufélag Reykjavíkur hafi árið 1997 fengið skráð sem vörumerki, merki félagsins og heiti þess, KR KNATTSPYRNUFÉLAG REYKJAVÍKUR, sbr. skráning nr. 1006/1997. Merki Fram – Fótboltafélags Reykjavíkur ehf. sé þess eðlis að ruglingshætta geti skapast með þeim annars vegar og merki andmælanda hins vegar, Knattspyrnufélag Reykjavíkur hafi um árabíl verið auðkennt með orðunum REYKJAVÍK FC eða FC REYKJAVÍK einum sér, enda sé þar um að ræða beina þýðingu á heiti félagsins.

Telur andmælandi því að ruglingshætta sé fyrir hendi með merki andmælanda og merki Fram – Fótboltafélags Reykjavíkur ehf., skv. 2. tl., 6. tl. og 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997.

Að lokum fer andmælandi fram á, með hliðsjón af ofangreindu, að vörumerkjaskráning nr. 64/1999, FRAM F.C. Reykjavík (orð- og myndmerki) verði ógilt skv. 22. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997.

Umsækjandi bendir hins vegar á að Knattspyrnufélagið Fram hafi upphaflega heitað Fótboltafélagið Fram Reykjavík en KR hafi heitað Fótboltafélag Reykjavíkur. Ekki sé að sjá að þetta hafi valdið nokkrum misskilningi á sínum tíma.

Umsækjandi tekur fram að andmælandi byggi á því að Knattspyrnufélag Reykjavíkur njóti verndar á afmörkuðu sviði, þ.e. þegar um sé að ræða knattspyrnufélag og sú vernd komi til skjalanna þó að öðrum nöfnum sé bætt við sem og einnig þegar um samheiti sé að ræða. Þessu mótmælir umsækjandi. Bendir hann á að í fyrsta lagi nái verndun auðkennaréttarins til hins samsetta nafns í heild sinni, en ekki einstakra hluta þess. Í örðu lagi falli verndunin niður ef hið verndaða nafn komi aðeins fram sem hluti

af lengra nafni. Í þriðja lagi fari því fjarri að auðkennaverndin nái til samheita. Þannig gæti Apótek Reykjavíkur ekki amast við fyrirtæki sem hétu Lyfjaverslun Reykjavíkur, né heldur gæti Lögfræðistofa Reykjavíkur amast við því þó að ný stofa yrði nefnd Málflutningsstofa Reykjavíkur eða Lögmannsstofa Reykjavíkur. Enn síður gæti fyrirtækið Formprent amast við því að nýtt fyrirtæki nefndi sig Staðlaprent.

Umsækjandi tekur fram að Knattspyrnufélag Reykjavíkur hafi ekki einkarétt á að kenna sig við Reykjavík. Fjöldmörg knattspyrnufélög kenni sig við sömu borg án þess að það valdi nokkurri ruglingshættu og nefnir umsækjandi nokkur erlend dæmi um slíkt og væri því ekkert því til fyrirstöðu að tvö lið kenndu sig við Reykjavík.

Að lokum bendir umsækjandi á að ruglingshættan sé engin, því að sjálfsögðu sé áfram keppt í knattspyrnu undir merkjum Knattspyrnufélagsins Fram. Þannig sé Fram – Fótboltafélag Reykjavíkur hf. rekstrarfélag sem ekki taki þátt í neinni keppni þar sem Knattspyrnufélag Reykjavíkur sé þátttakandi. Því sé verið að gera úlfalda úr mýflugu. Aukin heldur hefðu fyrirvarsmenn Fram að sjálfsögðu valið annað nafn ef þeir hefðu talið að einhverjar líkur væru á því að Fram yrði ruglað við KR.

Í síðari greinargerð sinni mótmælir andmælandi því sem fram kom í greinargerð umsækjanda um að Knattspyrnufélagið Fram hafi upphaflega heitað Fótboltafélagið Fram Reykjavík. Bendir hann á að Fram hafi í byrjun heitað Fótboltafélagið Kári, en nafninu hafi fljótlega verið breytt í Fótboltafélagið Fram. Félagið hafi hins vegar aldrei kennt sig við Reykjavík. Vitnar andmælandi máli sínu til stuðnings í bókina Íþróttir í Reykjavík frá árinu 1994.

Andmælandi tekur jafnframt fram, í tilefni af greinargerð umsækjanda, að Knattspyrnufélag Reykjavíkur hafi aldrei haldið því fram að það eigi einkarétt á að kenna sig við Reykjavík. Félagið eigi hins vegar heimtingu á því að önnur félög sem stundi samskonar eða svipaða starfsemi gangi ekki of nærri heiti og auðkenni þess í nafngiftum sínum. Bendir andmælandi á að mál þetta snúist eingöngu um ruglingshættuna sem hér sé til staðar, bæði á íslensku og ensku.

Niðurstaða

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

Andmælt er skráningu merkisins FRAM F.C. Reykjavík (orð- og myndmerki) nr. 645/1999. Andmælin eru byggð á ruglingshættu við vörumerki andmælanda, KR Knattspyrnufélag Reykjavíkur (orð- og myndmerki), sbr. skráning nr. 1006/1997 og notkun þess á enskri tungu.

Uppkvaðning úrskurðar í málinu hefur dregist vegna dómsmáls aðila sem rekið var fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur um merki umsækjanda Fram – Fótboltafélag Reykjavíkur, vörumerki og firmaheiti, sbr. dóm Héraðsdóms Reykjavíkur í málinu E-7109/1999, frá 22. desember 2000. Dómnum var ekki áfrýjað.

Í áðurnefndum dómi Héraðsdóms Reykjavíkur var kröfu stefnanda, Knattspyrnufélags Reykjavíkur, um að stefnda, Fram, Fótboltafélagi Reykjavíkur hf., yrðið bönnuð notkun heitis síns á erlendum tungumálum vegna ruglingshættu talin of víðtæk og var því vísað frá dómi.

Héraðsdómur Reykjavíkur tók hins vegar efnislega á ruglingshættu milli merkjanna Knattspyrnufélag Reykjavíkur og Fram – Fótboltafélag Reykjavíkur. Í niðurstöðu dómsins segir að enda þótt merking orðanna fótboltafélag og knattspyrnufélag sé hin sama, sé þess að gæta að orðið Fram sé hluti auðkennis stefnda og girði það algjörlega fyrir að menn villist á heitum aðila.

Með vísan til ofangreindra röksemda Héraðsdóms Reykjavíkur verður því að telja að orðið Fram í vörumerki umsækjanda Fram – F.C. Reykjavík (orð- og myndmerki) nr. 645/1999 sé það áberandi að ekki verði talið að villst verði á því og erlendri þýðingu á merki andmælanda. Með hliðsjón af ofangreindu er það því mat Einkaleyfastofunnar að merkin séu ekki það lík að ruglingi geti valdið. Skráning nr. 645/1999, Fram – F.C. Reykjavík (orð- og myndmerki) skal því halda gildi sínu.

Ákvörðunarorð

Skráning nr. 645/1999, FRAM F.C. Reykjavík (orð- og myndmerki) skal halda gildi sínu.

Reykjavík 21. desember 2001

Grétar Ingi Grétarsson, lögfr.