



Einkaleyfastofan

Lindargötu 9 — 150 Reykjavík — Sími 609450

Sigurjónsson & Thor hf.
Óðinsgötu 4
101 Reykjavík

Tilv. vor
Our ref.

Dags.
Date

430-81/432

13.08.1992

MÁL:

Andmæli Sigurjónsson & Thor f.h. Maglificio Calzificio S.p.A, Ítalíu

gegn

skráningu vörumerkisins KAPP (stílfært orðmerki), sbr. umsókn nr. 432/1981 í nafni Sjóklæðagerðarinnar h.f., Reykjavík.

ÁKVÖRÐUN VÖRUMERKJASKRÁRITARA

Málsatvik:

Þann 15. des. 1981 tilkynnti Sjóklæðagerðin h.f. vörumerkið KAPP-KLÆÐNAÐUR (orðhlutinn KAPP stílfærður) til skráningar fyrir allar vörur í 25. flokki. Síðar felldi umsækjandi niður seinni hluta vörumerkisins. Vörumerkið KAPP nr. 432/1981 var síðan auglýst í Lögbirtingablaðinu 25. júní 1982.

Þann 12. ágúst 1982 andmælti Sigurjónsson & Thor f.h. Maglificio Calzificio S.p.A, Ítalíu, skráningu vörumerkisins KAPP, skv. umsókn nr. 432/1981. Greinargerð við andmælin barst 7. des. 1982. Þar er þess krafist að synjað verði um skráningu vörumerkisins KAPP, skv. umsókn nr. 432/1981. Skírskotað er til þess að hið ítalska vörumerki KAPPA sé þekkt víða um lönd og nefnd dæmi þar um. Þess er getið að vörumerkið KAPPA sé skráð m.a. í Finnlandi,

Einkaleyfastofan

Grikklandi, Ástralíu og Bandaríkjunum. Ekki er í greinargerðinni fjallað um ruglingshættu á vörumerkjunum KAPPA og KAPP en krafist synjunar á skráningu þess síðarnefnda með vísan til 3. mgr. 3. gr. og 7. tl. 14.gr. laga nr. 47/1968 um vörumerki "... þar eð umsækjandi hafi vitað eða átt að vita um betri rétt umbjóðanda okkar ...".

Hinn 27. sept. 1982 bárust vörumerkjaskráritara athugasemdir við andmælin frá umboðsmanni Sjóklæðagerðarinnar. Þar er því haldið fram að sá háttur andmælanda að boða rökstuðning fyrir andmælum síðar og e.t.v. löngu eftir að 2 mánuðir séu liðnir frá birtingu tilkynningar, sé andstæður 20. gr. vörumerkjalaga. Líta eigi því fram hjá andmælunum og skrá merkið KAPP í eigu Sjóklæðagerðarinnar.

Í bréfi dags. 11. okt. 1982 heldur andmælandi því fram að sú réttarvenja hafi skapast að rökstuðningur andmæla geti borist eftir 2 mánaða frestinn ef andmælin sjálf berist á réttum tíma. Telur andmælandi réttarvenjuna vera í samræmi við orðalag 3. mgr. 20. gr. vörumerkjalaga og að önnur framkvæmd væri óeðlileg þar sem að í andmælamálu þurfi oft að afla mikilla gagna erlendis frá.

Í bréfi Sjóklæðagerðarinnar h.f., dags. 18. jan. 1983 eru áréttuð fyrri sjónarmið tilkynnanda um gildi andmælanna og talið rétt að vísa andmælum gegn skráningu vörumerkisins KAPP frá. Í bréfinu er því einnig mótmælt að um ruglingshættu geti verið að ræða milli merkis andmælanda og tilkynnanda. Tilkynnandi heldur því fram að hann hafi ekki vitað um merki andmælanda þar sem merki hans hafi ekki verið á markaði hérlendis á þeim tíma sem tilkynnandi sótti um skráningu á sínu vörumerki. Ennfremur bendir tilkynnandi á að blaðaskrif þau sem andmælandi leggur fram um vörumerkið KAPPA séu öll frá árinu 1982, þ.e. eftir að tilkynnandi sótti um sitt merki.

NIÐURSTAÐA:

Um þá kröfu tilkynnanda að ekki beri að taka andmælin til efnislegrar meðferðar vegna formgalla skal þetta tekið fram;

Í 3. mgr. 20. gr. laga nr. 47/1968 um vörumerki segir að andmæli gegn skráningu merkis skuli koma fram innan tveggja mánaða frá birtingardegi auglýsingar og skuli þau rökstudd. Á þeim tíma er andmælin voru borin fram var framkvæmd varðandi tímafresti með þeim hætti að nægilegt var talið að greinargerð með andmælunum bærisk eftir innlagningu þeirra. Við ákvörðun í þessu máli verður að miða við framkvæmd þá sem tíðkaðist á þeim tíma er andmæli voru borin fram. Af þeirri ástæðu er ljóst að formskilyrði eru uppfyllt og taka verður andmælin til efnislegrar meðferðar.

Einkaleyfastofan

Andmælt er skráningu merkisins KAPP fyrir vörur í 25. flokki skv. umsókn nr. 432/1981. Andmælandi er eigandi vörumerkisins KAPPA sem er einnig vörumerki fyrir fatnað, en er ekki skráð hér á landi. Andmælin eru byggð á ákvæðum 3. mgr. 3. gr. og 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga þar sem grandsemi tilkynnanda er í báðum tilvikum sett sem skilyrði. Ekki hafa verið færðar sönnur fyrir grandsemi tilkynnanda. Hvorki verður talið að vörumerkið KAPPA hafi verið svo þekkt á þeim tíma er tilkynnandi tilkynnti vörumerkið KAPP til skráningar, að tilkynnandi hafi þekkt merkið né hafi hann átt að þekkja það.

ÞVÍ ÁKVARÐAST:

Skráning vörumerkisins KAPP samkvæmt umsókn nr. 432/1981 er heimil.

Ellý K.J. Guðmundsdóttir lögfr.

Afrit sent;
Sjóklæðagerðin hf.
b.t. Þórarins E. Jensen
Skúlagötu 51
101 Reykjavík