

Ákvörðun Einkaleyfastofu

í andmælamáli

nr. 11/1998

Verslunarmiðstöðin Kjarninn

gegn

Fofni hf.

Málsatvik:

Þann 13. september 1995 lagði Fofnir hf. inn umsókn um skráningu á vörumerkinu KJARNINN (orð- og myndmerki). Umsókninni var gefið númerið 1126/1995. Óskað var skráningar fyrir þjónustu í flokkum 35 og 42.

Merkið var birt í ELS-tíðindum þann 25. febrúar 1996.

Með bréfi, dags. 22. apríl 1996, andmælti Sigurður Sigurjónsson, hdl., f.h. verslunarmiðstöðvarinnar Kjarnans á Selfossi skráningu merkisins. Andmælin byggjast á vörumerkjarétti andmælanda sem hafi skapast með notkun á heitinu KJARNINN.

Greinargerð andmælanda var send umsækjanda 26. apríl 1996 og honum veittur frestur til 26. ágúst 1996 til að koma fram með athugasemdir. Greinargerð umsækjanda, dags. 23. ágúst 1996, var send andmælanda 28. ágúst s.á. og honum veittur frestur til 28. desember 1996 til að koma fram með frekari athugasemdir. Síðari greinargerð andmælanda sem barst Einkaleyfastofu 8. október 1996 var send

umsækjanda og honum veittur frestur til 9. febrúar 1997 til að gera frekari athugasemdir. Síðari greinargerð umsækjanda barst 27. janúar 1997.

Málsástæður og lagarök

Andmælandi bendir á að 14. september 1995 hafi verið opnaður verslunarkjarni á Selfossi. Áður hafi verið efnt til samkeppni um nafn á honum og sérstök nefnd hafi verið skipuð til að velja nafnið. Fyrir valinu hafi orðið nafnið KJARNINN.

Bent er á að þann 12. september 1995 hafi verið haldinn fréttamannafundur þar sem orð- og myndmerkið KJARNINN hafi verið kynnt. Andmælandi heldur því fram að fólk hafi á sama tíma farið að nota heitið sem nafn á verslunarmiðstöðinni. Þann 13. september hafi verið skýrt frá samkeppninni um nafnið og það kynnt í fréttum ríkisútvarpsins og Stöðvar 2. Ennfremur hafi verið fjallað um samkeppnina í héraðsfréttablaðinu „Dagskráin“ sem kom út 12. september, Sunnlenska fréttablaðinu og öðrum dagblöðum landsins.

Andmælandi bendir á að merki með heitinu "KJARNINN" hafi verið sett upp fyrir ofan inngang verslunarmiðstöðvarinnar. Þá sé verslunarmiðstöðin við Þjóðveg nr. 1 og sé myndmerkið því mjög áberandi fyrir þá sem eiga leið í gegnum Selfoss.

Andmælandi telur að nafnið KJARNINN hafi öðlast fastan sess í hugum fólks sem nafn verslunarmiðstöðvarinnar og sem nafn hússins. Fyrirtæki í húsinu hafi notað nafnið KJARNINN í bréfsefni sínu og auglýsingum.

Að mati andmælanda er nafnið KJARNINN orðið landsþekkt sem nafn á verslunarmiðstöð á Selfossi. Merkið hafi þannig öðlast stöðu vörumerkis með markaðsfestu sbr. 2. gr. laga nr. 47/1968.

Andmælandi telur að umsókn nr. 1126/1995 brjóti gegn lögvörðum rétti hans og vísar til 1., 2. og 4. gr. laga nr. 47/1968 sbr. 5. gr. laga nr.

67/1993. Þá bendir hann einnig á ákvæði 20. og 25. gr. samkeppnislaga nr. 8/1993. Með vísan til 6. tl. 14. gr. laga nr. 47/1968 telur andmælandi heimildarlaust að skrá vörumerki skv. umsókn nr. 1126/1995.

Umsækjandi segir verslunarkjarna hafa verið rekinn í Kópavogi í um 20 ár. Eftir breytingar á húseign verslunarkjarnans haustið 1994 hafi verið leitað til auglýsinga- og markaðsstofu í þeim tilgangi að finna nafn á verslunarsamstæðunni. Í kjölfarið hafi nafnið KJARNINN verið tekið í notkun þann 1. nóvember 1994, og hafi það verið notað síðan í auglýsingum, bæklingum, og hvers konar fjölmiðlakynningum. Telur umsækjandi að nafnið hafi náð að festast í hugum fólks sem nafn á verslunarsamstæðunni í Engihjalla í Kópavogi.

Umsækjandi heldur því fram að alltaf hafi staðið til að skrá nafnið og orðmerkið KJARNINN sem vörumerki umsækjanda. Hinn 12. september 1995 hafi svo opnað verslunarsamstæða á Selfossi undir nafninu KJARNINN að undangenginni samkeppni um nafngift á verslunarsamstæðunni. Hafi forsvarsmenn fyrirtækja KJARNANS í Kópavogi talið augljóst að um eftirlíkingu væri að ræða. Lagði umsækjandi inn umsókn sína um skráningu vörumerkisins KJARNINN til Einkaleyfastofunnar þann 13. september 1995, daginn eftir að nafngift verslunarsamstæðunnar á Selfossi var opinberuð. Telur umsækjandi að verslunarsamstæður með sömu nafngift muni valda ruglingi í huga fólks, þó svo önnur þeirra sé á Selfossi, og hin í Kópavogi. Telur hann notkun andmælanda á nafninu vera skýlaust brot á 20. og 25. grein samkeppnislaga nr. 8/1993 gagnvart þeim atvinnurekendum í Kópavogi sem hafa í um tvö ár notað nafnið KJARNINN, KÓPAVOGI eða KÓPAVOGSKJARNINN í auglýsingum sínum og annarri markaðssetningu.

Telur umsækjandi að þeim sem stóðu að verslunarsamstæðunni á Selfossi hafi átt að vera ljóst að til væri verslunarsamstæða í Kópavogi sem bæri nafnið KJARNINN. Telur umsækjandi að hann hafi verið fyrri til að nota merkið, og leggur hann fram gögn því til staðfestingar.

Í síðari greinargerð sinni segir andmælandi að verslunarmiðstöðin í Kópavogi hafi ávallt verið auglýst sem KÓPAVOGSKJARNINN en aldrei undir nafninu KJARNINN, og vísar hann til gagna sem umsækjandi hefur lagt fram því til stuðnings. Af því leiði að verslunarmiðstöðin Kópavogi hafi ekki öðlast vörumerkjarétt á orðinu KJARNINN. Hins vegar hafi merkið KJARNINN öðlast markaðsfestu sem auðkenni fyrir verslunarmiðstöðina á Selfossi, í gegnum auglýsingar, útbreiðslu og umfjöllun.

Telur andmælandi að ef litið verði svo á að Fofnir ehf. hafi náð markaðsfestu á orðinu KÓPAVOGSKJARNINN, skapi það ekki einkarétt á orðinu KJARNINN. Andmælandi telur að ekki sé um ruglingshættu að ræða þar sem vörumerkið KJARNINN sé heiti verslunarmiðstöðvarinnar á Selfossi og skapi ekki hættu á ruglingi við vörumerkið KÓPAVOGSKJARNINN.

Í síðari greinargerð umsækjanda er því mótmælt að KJARNINN, KÓPAVOGI sé í daglegu tali nefndur KÓPAVOGSKJARNINN. Hið rétta sé að almennt sé verslunarmiðstöðin þekkt sem KJARNINN, KÓPAVOGI, en undantekningin sé nafngiftin KÓPAVOGSKJARNINN.

Niðurstaða

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

Andmælt er skráningu vörumerkisins KJARNINN (orð- og myndmerki) skv. umsókn nr. 1126/1995, fyrir þjónustu í flokkum 35 og 42. Andmælin byggjast á vörumerkjarétti andmælanda sem skapast hafi með notkun á heitinu KJARNINN, og á grundvelli 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 47/1968.

Umsækjandi sækir um merki sitt KJARNINN (orð- og myndmerki) fyrir þjónustu í flokkum 35 og 42. Andmælandi notar merki sitt, KJARNINN, sem nafn á verslunarsamstæðu, og verður því að telja að um samskonar þjónustu sé að ræða sbr. 1. mgr. 6. gr. vörumerkjalaga nr. 47/1968.

Af gögnum málsins má sjá að umsækjandi hefur notað vörumerkið KÓPAVOGSKJARNINN. Hins vegar hafa ekki verið lögð fram gögn af hálfu umsækjanda er sýna notkun á vörumerkinu KJARNINN einu sér.

Fyrir liggur að andmælandi hóf notkun á vörumerkinu KJARNINN í stílfærðri útfærslu þann 12. september 1995. Umsækjandi lagði inn umsókn sína fyrir vörumerkið KJARNINN (orð- og myndmerki) næsta dag, þann 13. september 1995. Í samræmi við 7. gr. vörumerkjalaga nr. 47/1968 er því ljóst að réttur andmælanda gengur fyrir rétti umsækjanda í máli þessu.

Er því samkvæmt 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 47/1968 óheimilt að skrá vörumerkið KJARNINN skv. umsókn nr. 1126/1995.

Með vísan til framangreinds er skráningu á vörumerki nr. 1126/1995 hafnað.

Ákvörðunarorð.

Skráningu merkisins KJARNINN (orð- og myndmerki) samkvæmt umsókn nr. 1126/1995 er hafnað.

Reykjavík 20. júlí 1998,

Ragnheiður M. Ólafsdóttir, lögfr.

