

Ákvörðun Einkaleyfastofunnar

í andmælamáli

nr. 1/1998

Sveitarfélagið Reykjanesbær

gegn

Hótel Keflavík

Málsatvik.

Þann 22. september 1995 lagði Steinþór Jónsson, fyrir hönd Hótel Keflavíkur, inn umsókn um skráningu á vörumerkinu REYKJANESBÆR (orð- og myndmerki). Umsókninni var gefið númerið 1184/1995. Óskað var skráningar fyrir þjónustu í flokki nr. 42. Merkið var birt í ELS-tíðindum þann 22. apríl 1996.

Með bréfi, dags. 12. júní 1996, andmælti Ásgeir Jónsson, hdl., fyrir hönd sveitarfélags Reykjanesbæjar, skráningu merkisins. Andmælin eru á því byggð að ruglingshætta sé fyrir hendi með merki umsækjanda og nafni bæjarfélagsins Reykjanesbær sem sé orðið þekkt sem nafn á sameinuðu sveitarfélagi Keflavíkurkaupstaðar, Njarðvíkurkaupstaðar og Hafnarhrepps.

Greinargerð umsækjanda barst þann 12. ágúst 1996. Aðilum máls var gefið færi á að senda inn frekari greinargerð og barst seinni greinargerð andmælanda þann 23. október 1996 og frá umsækjanda þann 27. nóvember s.á.

Málsástæður og lagarök.

Andmælandi telur að vörumerkið Reykjanesbær greini starfsemi umsækjanda á engan hátt frá starfsemi sveitarfélagsins Reykjanesbær sbr. 13. gr. vörumerkjalaga. Andmælandi kveður það varða sveitarfélagið miklu að skráningu verði hafnað því búið sé að kosta vinnu og fjármunum til þess að uppfylla ákvæði sveitarstjórnarlaga nr. 8/1986 um nafngift á hinu sameinaða sveitarfélagi. Á hinn bóginn hafi umsækjandi enga hagsmuni af því að fá það skráð enda hafi hann aldrei notað merkið fyrir þjónustu sína eða starfsemi. Umsóknin sé lögð inn gegn betri vitund og sé liður í viðleitni umsækjanda til að koma í veg fyrir að bæjarfélagið beri nafnið Reykjanesbær.

Andmælandi telur að merki umsækjanda stríði gegn 1. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga því að í merkinu sé nafn á bæjarfélagi án nokkurrar sérgreiningar frá því, þannig að vörumerkið sé til þess fallið að villst verði á því og sérstöku heiti bæjarfélagsins.

Þá telur andmælandi að vörumerkið REYKJANESBÆR sé til þess fallið að villa um fyrir mönnum, sbr. 2. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga. Orðið Reykjanesbær sé orðið þekkt nafn á sameinuðu sveitarfélagi Keflavíkurkaupstaðar, Njarðvíkurkaupstaðar og Hafnarhrepps. Nafngiftin hafi hlotið gífurlega umfjöllun í fjölmiðlum og notkun umsækjanda á vörumerkinu REYKJANESBÆR geti villt um fyrir mönnum. Þá stríði notkun þess gegn 2. mgr. 3. gr. laganna þar sem lagt er bann við heimildarlausri notkun á nafni annars manns eða firma sem vörumerkis. Með lögjöfnun telur andmælandi ákvæðið eiga eins við um heimildarlausu notkun á nafni sveitarfélags.

Andmælandi telur einnig að ákvæði 4. tl. 1. mgr. 14. gr. eigi hér við þar sem vörumerki umsækjanda gefi til kynna að átt sé við bæjarfélagið Reykjanesbæ. Merki umsækjanda gæti allt eins verið talið stimpill eða myndmerki bæjarfélagsins. Þannig sé ekkert í merkinu sem aðskilji það frá nafni bæjarins.

Þá byggir andmælandi á 6. tl. 1. mgr. 14. gr. Bent er á að 8. apríl 1995 hafi heitið Reykjanesbær orðið fyrir valinu í bindandi

atkvæðagreiðslu og hafi því verið í notkun í marga mánuði áður en umsækjandi lagði inn vörumerkjaumsókn sína. Þann 26. september 1995 hafi félagsmálaráðuneytið staðfest nafnið fyrir sveitarfélagið og þótt umsækjandi hafi lagt inn umsókn sína áður en staðfesting félagsmálaráðuneytisins hafi legið fyrir þá geti umsækjandi ekki unnið betri rétt til nafnsins. Á það sé að líta að félagsmálaráðuneytið hafni ekki umsókn um nafn nema ríkar ástæður séu til slíks. Staðfesting ráðuneytisins sé eingöngu til þess að koma í veg fyrir að nafnbreyting sveitarfélags geti valdið ruglingi. Nafnið Reykjanesbær hafi ekki verið haldið þeim annmörkum sem leitt gátu til þess að ráðuneytið hafnaði staðfestingu á því.

Þá er á því byggt að bæjarfélagið hafi áunnið sér rétt til nafnsins Reykjanesbær allt frá því að nafnið var kynnt sem annar af tveimur valkostum sem nafn á bæjarfélagið. Bent er á að frá því að ákveðið sé að nota tiltekið nafn og þar til staðfesting félagsmálaráðuneytisins liggja fyrir líði ávallt nokkur tími. Enginn geti áunnið sér betri rétt en viðkomandi sveitarfélag með því að sækja um slíkt nafn sem vörumerki á umræddu tímabili. Gagnstæð niðurstaða væri óeðlileg.

Umsækjandi hafnar því að merki hans geti valdið ruglingi við nafn sveitarfélagsins Reykjanesbær. Það sé nafn sveitafélagsins sem valdi hættu á ruglingi við vörumerki hans. Umsækjandi hafnar þeirri röksemd andmælanda að umsókn hans hafi ekkert sérstakt gildi fyrir sig og að annarleg sjónarmið liggja að baki umsókn hans. Telur umsækjandi að bæjarstjórn hafi verið fullkunnugt um áform hans um að skrásetja vörumerkið REYKJANESBÆR. Þá telur umsækjandi að nafnið sé ekki þekkt sem nafn á sameinuðu sveitarfélagi og segir að fólk í sveitarfélaginu sé mjög ósátt við nafnið og noti það ekki.

Umsækjandi kveður það ekki vera rétt að nafnið hafi verið í notkun áður en hann lagði inn umsókn sína. Vísar hann í því sambandi á erindi forráðamanna Reykjanesbæjar til félagsmálaráðuneytisins þar sem óskað var eftir staðfestingu ráðuneytisins á hinu nýja nafni. Erindið hafi komið frá bæjarstjórn Keflavíkur, Njarðvíkur og Hafna.

Umsækjandi telur að umsókn sín sé rétthærri en bæjarfélagsins, þar sem bæjarfélagið hafi ekki lagt fram umsókn um skráningu vörumerkis.

Lög nr. 8/1996 um staðfestingu á nafni á sveitarfélagi geti ekki gengið framár rétti hans til einkaleyfis á merkinu REYKJANESBÆR.

Niðurstaða.

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

Í máli þessu er deilt um hvort heimila skuli skráningu vörumerkisins REYKJANESBÆR (orð- og myndmerki), umsókn nr. 1184/1995 fyrir þjónustu í flokki nr. 42. Andmælin eru byggð á því að ruglingshætta geti skapast á milli þess og nafns sveitarfélagsins REYKJANESBÆR.

Um er að ræða sama heiti, annars vegar auðkenni fyrir þjónustu í flokki nr. 42 og hins vegar á sveitarfélagi. Merkið sem sótt er um skráningu á er orð- og myndmerki, þ.e. orðmerkið REYKJANESBÆR stílfært.

Úrlausn þessa máls, þ.e. hvort skrá beri vörumerkið REYKJANESBÆR, ræðst af ákvæðum laga nr. 47/1968 um vörumerki.

Í 1. grein laga nr. 47/1968 um vörumerki kemur fram hverjir geti öðlast vörumerkjarétt. Samkvæmt greininni geta atvinnurekendur öðlast einkarétt til þess að nota vörumerki sem sérstök auðkenni fyrir vörur, verk eða þjónustu, er þeir hafa til sölu í atvinnurekstri sínum. Í greinargerð með frumvarpi til laga nr. 47/1968 er tekið fram að orðið atvinnurekandi í 1. gr. taki til ópersónulegra aðila, þar með opinberra aðila, eigi síður en einstaklinga. Sveitarfélög geta því samkvæmt þessu öðlast umræddan rétt.

Vörumerkjaréttur getur stofnast við skráningu, notkun eða markaðsfestu.

Í 1. málslíð 3. mgr. 3. gr. vörumerkjalaga er ákvæði þess efnis að ekki megi nota auðkenni sem vörumerki ef villast má á því og vörumerki sem annar hefur þegar tekið í notkun hér á landi. Þá kemur fram í 6. tl. 1. mgr. 14. gr. að ekki megi skrá vörumerki ef villast megi á því og

vörumerki sem notað hefur verið hér á landi, þegar tilkynning um skráningu er afhent, og enn er notað hér. Lögin gera í þessu tilliti ekki sérstakar kröfur um lengd notkunar eða hversu mikil hún er. Nægjanlegt er að notkun merkis hafi átt sér stað í einn dag til þess að vörumerkjaréttur geti stofnast. Vernd þeirra merkja sem byggð er á notkun fellur þó niður um leið og notkun merkis er hætt.

Merkið REYKJANESBÆR, sem hugsanlegt heiti á sameinuðu bæjarfélagi, var opinberlega notað sem annar af tveimur mögulegum valkostum íbúa Keflavíkur, Njarðvíkur og Hafnar í kosningum er fram fóru þann 8. apríl 1995 um nýtt nafn á bæjarfélagi. Kosningarnar voru auglýstar í blöðum staðarins, Víkurfréttum og Suðurnesjafréttum. Þar var heitið REYKJANESBÆR vel kynnt sem annar valkostur bæjarbúa, og hlaut nafnið töluverða umfjöllun. Heitið REYKJANESBÆR sem nafn á sveitarfélagi hlaut síðan meirihluta atkvæða í áður nefndum kosningum.

Á fundi bæjarstjórnar hins sameinaða sveitarfélags þann 15. ágúst 1995 var samþykkt að óskað yrði eftir staðfestingu félagsmálaráðuneytisins á nafninu REYKJANESBÆR í samræmi við auglýsingu nr. 100/1994. Með bréfi bæjarstjórnar, Ellerts Eiríkssonar, til félagsmálaráðuneytisins, dags. 17. ágúst 1995, er staðfestingar óskað. "Bréfhaus" fyrrgreinds bréfs sveitarfélagsins hafði að geyma myndmerki bæjarfélaganna þriggja og við hlið þeirra stendur skrifað REYKJANESBÆR. Af því má sjá að á þessum tíma hafði bæjarfélagið hafið notkun á nafninu REYKJANESBÆR.

Samkvæmt 7. gr. vörumerkjalaga gengur eldri réttur fyrir yngri ef um merki er að ræða sem villast má á. Ekki skiptir máli í því sambandi hvort rétturinn hafi stofnast með skráningu eða notkun. Með hliðsjón af framangreindu og ákvæði 7. gr. verður því að telja að bæjarfélagið hafi öðlast betri rétt til heitisins REYKJANESBÆR. Ekki verður talið að birting á heiti bæjarfélagsins í B-deild Stjórnartíðinda breyti nokkru um stofnun vörumerkjaréttarins.

Umsækjandi óskar eftir skráningu merkisins REYKJANESBÆR fyrir þjónustu í flokki nr. 42. Margvísleg þjónusta fellur undir flokk 42. Meðal annars þjónusta sem sveitarfélög að jafnaði annast.

Hvað ruglingshættu umræddra merkja varðar skal bent á að þó svo að merki það sem sótt er um sé orð- og myndmerki, er stílfærslan það óveruleg að ekki verður talið að hún greini merkin nægilega í sundur.

Þar sem sýnt er að vörumerki hins sameinaða sveitarfélags hafi stofnast með notkun áður en umsókn um skráningu vörumerkisins REYKJANESBÆR var lögð inn hjá Einkaleyfastofunni gengur sá réttur framar rétti vegna síðar tilkominnar umsóknar.

Með vísan til alls ofanritaðs er ekki unnt að skrá merkið REYKJANESBÆR, sbr. 7. gr. vörumerkjalaga og 6. tl. 1. mgr. 14. gr. sömu laga.

Vegna mikilla anna vörumerkjaskrárritara hefur ekki verið unnt að kveða upp úrskurð í máli þessu fyrr en nú.

Ákvörðunarorð.

Skráning vörumerkisins REYKJANESBÆR (orð- og myndmerki), skv. umsókn nr. 1184/1995, er hafnað.

Reykjavík 2. janúar 1998.

Borghildur Erlingsdóttir, lögfr.