

Úrskurður Einkaleyfastofu

í andmælamáli


nr. 9/2010

Varahlutaverslunin Kistufell ehf. og Kistufell sf.

gegn

Vélaverkstæðinu Kistufelli ehf.

Málsatvik:

Þann 1. júlí 2009 lagði Vélaverkstæðið Kistufell ehf., Tangarhöfða 13, 110 Reykjavík, inn tvær umsóknir um skráningu vörumerkjanna, , sbr. umsókn nr. 1731/2009 og KISTUFELL (orðmerki), sbr. umsókn nr. 1732/2009. Óskað var skráningar fyrir tilgreinda þjónustu í flokkum 35 og 37. Merkin voru skráð og birt í ELS-tíðindum þann 15. janúar 2010, sbr. skráning nr. 4/2010 og skráning nr. 5/2010.

Með bréfi, dags. 12. mars 2010, andmælti Sigurjónsson & Thor ehf., f.h. Varahlutaverslunarinnar Kistufells ehf., Brautarholti 16, Reykjavík og Kistufells sf., skráningu merkisins. Andmælin eru byggð á ruglingshættu, með vísan til 4. gr. og 4. og 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997, við samskonar merki andmælanda sem notað hefur verið frá árinu 1952 og vegna sameignafélagsins Kistufells sf. sem skráð var árið 1969 og hefur verið notað síðan.

Til hagræðis hafa ofangreind tvö andmælamál verið sameinuð í eitt mál.

Með bréfi Einkaleyfastofunnar, dags. 16. mars 2010, var umsækjanda tilkynnt um andmæli gegn skráningu merkisins um leið og andmælanda var veittur eins mánaðar frestur til að leggja fram greinargerð, skv. 2. mgr. 11. gr. reglugerðar nr. 310/1997, og

var honum veittur frestur til 16. apríl 2010. Andmælandi lagði síðan inn greinargerð sína þann dag og var hún send umsækjanda sem fékk frest til 23. júní 2010 til að skila inn greinargerð sinni. Ekki barst greinargerð frá umsækjanda og var aðilum þá tilkynnt með bréfi, dags. 2. júlí 2010 að málið yrði tekið til úrskurðar á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.


Málsástæður og lagarök:


Andmælandi

Andmælandi bendir á að bræðurnir Jónas og Guðmundur Jónassynir hafi stofnað fyrirtækið Kistufell árið 1952. Fyrirtækið hafi sérhæft sig í vélaviðgerðum og varahlutasölu og hafi fljótlega orðið þekkt á sínu sviði. Kistufell hafi verið í mörg ár staðsett að Brautarholti 16, þar sem fyrirtæki andmælanda er nú. Þá hafi félaginu verið skipt upp í tvær einingar, samkvæmt samkomulagi sem tók gildi, 1. janúar 1994 og skömmu síðar hafi vélaverkstæðið flutt en andmælendur voru áfram með varahlutasölu þar. Samkvæmt samkomulaginu skyldu báðir aðilar stofna hlutafélag sem þeir og gerðu, annars vegar Vélaverkstæðið Kistufell ehf. (eigandi hins andmælda merkis) og Varahlutaverslunin Kistufell ehf. (í eigu andmælanda). Fyrirtækin eru nú bæði í eigu afkomenda stofnenda Kistufells.

Andmælandi bendir á að félögin hafi notað hin andmæltu vörumerki jöfnum höndum í samræmi við ofangreint samkomulag og hafi notkunin verið athugasemdalaus af beggja hálfu. Þegar andmælandi hafi svo orðið var við skráningar hinna andmæltu merkja í vörumerkjaskrá hafi hann ekki getað sætt sig við að annar þeirra öðlaðist einkarétt á vörumerkjunum og fór þess þá á leit við eiganda hinna andmæltu merkja að þau yrði skráð í nafni beggja félaganna í samræmi við forsöguna, en þeirri málaleitan var hafnað.

Andmælin byggjast á því að andmælandi, Varahlutaverslunin Kistufell, hafi öðlast vörumerkjarétt á grundvelli notkunar á sömu merkjum áður en umsækjandi lagði inn umsóknir um skráningu á hinum andmæltu vörumerkjum, KISTUFELL (orðmyndmerki), sbr. skráning nr. 4/2010 og KISTUFELL (orðmerki) sbr. skráning nr.

5/2010. Andmælandi hafi notað vörumerki sitt  allt frá því að hann tók við

hluta af rekstri hins upphaflega Kistufells árið 1994 en fram að þeim tíma hafi þeir bræður notað merkin í sameiningu. Notkunin hafi verið óslitin frá stofnun félags hans 1. janúar 1994 og vísar til 3., 7., 14. og 32. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki. Andmælandi leggur fram ljósrit af heimasíðu sinni www.kistufell.is sem byrjað var að nota í desember árið 2000. Vörumerkið  sem er eins og hið andmælt merki hefur verið notað þannig á heimasíðunni og í auglýsingum í dagblöðum í mörg ár.

Andmælandi fjallar ekki um ruglingshættu þar sem merkin eru nákvæmlega eins. Hann tekur fram að með þeim gögnum er lögð hafa verið fram um notkun vörumerkjanna hér á landi, áður en umsækjandi sótti um skráningu hinna andmæltu merkja, sé sýnt fram á að umsækjandi eigi ekki rétt á skráningu þeirra í eigin nafni í andstöðu við fyrrgreint samkomulag.


Þá byggir andmælandi einnig á 4. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga, sem kveður á um bann við skráningu vörumerkja sem gefa tilefni til að ætla að átt sé við heiti á virkri atvinnustarfsemi en andmælandi á skráð Kistufell sf., og vísar til greinargerðar með ákvæðinu, auk þess sem hann vísar til norræna fræðirita.

Andmælandi telur því að fella skuli skráningu merkisins KISTUFELLL (orð- og myndmerki), sbr. skráningu nr. 4/2010 og KISTUFELL (orðmerki), sbr. skráning nr. 5/2010 niður á grundvelli notkunar andmælanda á heiti fyrirtækis hans og heiti á sameignarfélaginu Kistufell sf.

Umsækjandi


Greinargerð barst ekki frá umsækjanda og málið var tekið til úrskurðar á grundvelli fyrirbyggjandi gagna frá andmælanda.


Niðurstaða:

Andmælin eru borin fram innan tilskilins frests og eru því lögmæt. Andmælt er skráningu vörumerkjanna, , sbr. skráning nr. 4/2010 og KISTUFELL (orðmerki), sbr. skráning nr. 5/2010. Bæði merkin eru skráð fyrir þjónustu í flokkum 35 og 37. Andmælin eru byggð á ruglingshættu, með vísan til 4. gr. og 6. tl. 1. mgr.

14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997, við samskonar merki andmælanda sem hann hefur notað frá árinu 1952 og vegna sameignafélags hans, Kistufells sf. sem skráð var árið 1969 og hefur verið notað síðan.

Samkvæmt samningi sem gerður var 31. október 1993 og tók gildi 1. janúar 1994 milli eigenda Kistufells hf. (Guðmundar Jónassonar og Jónasar Jónassonar) var Kistufelli hf. skipt upp á þann hátt að Jónas fékk í sinn hlut verslun með öllu tilheyrandi (lager, áhöldum, hillum, umboðum) ásamt öllum búnaði og tilheyrandi á skrifstofum og Guðmundur fékk í sinn hlut verkstæði með öllu tilheyrandi (vélum, verkfærum, búnaði o.þ.h.). Þá segir í samningnum orðrétt: „*Samkomulag er um að Kistufell leyfi báðum nýju fyrirtækjunum, sem stofnuð verða af nýjum eigendum og á þeirra kostað, að nota nafn og merki fyrirtækisins. Dæmi um nöfn eru Vélaverkstæðið Kistufell og Varahlutaverzlunin Kistufell*“. Fyrirtækin eru nú bæði í eigu afkomenda stofnenda Kistufells.

Í greinargerð andmælanda kemur fram að hann hefur notað vörumerkið  á heimasíðu sinni, www.kistufell.is frá árinu 2000, sbr. ljósrit er lagt var fram í málinu og hefur notað það þannig einnig í auglýsingum í dagblöðum í mörg ár.

Þá kom einnig fram í greinargerð andmælandi að bæði félögin hafi notað hin andmæltu vörumerki,  og KISTUFELL, jöfnum höndum í samræmi við ofangreint samkomulag og hafi notkunin verið athugasemdalaus af beggja hálfu. Þessu hefur umsækjandi ekki mótmælt.

Mál þetta hefur sérstöðu í ljósi ofangreinds og mun því ekki vera fjallað um ruglingshættu á hefðbundinn hátt þar sem merki aðila eru nákvæmlega eins. Eins og fram hefur komið var Kistufelli hf. skipt upp samkvæmt samningi er tók gildi hinn 1. janúar 2010 á þann hátt að andmælandi fékk í sinn hlut verslun með öllu tilheyrandi (lager, áhöldum, hillum, umboðum) en eigandi hinnar andmæltu skráningar, þ.e. umsækjandi, fékk í sinn hlut verkstæði með öllu tilheyrandi (vélum, verkfærum, búnaði o.þ.h.). Í samræmi við ofangreint samkomulag var báðum aðilum heimilt að nota nafn og merki fyrirtækisins, annars vegar fyrir Vélaverkstæðið Kistufell og hins vegar Varahlutaverslunina Kistufell.

Að mati Einkaleyfastofunnar þykir því rétt að fella niður þann flokk sem verslun fellur undir, þ.e. flokk 35, í skráningu hinna andmæltu merkja, en láta standa áfram skráningu fyrir *byggingastarfsemi; viðgerðir; uppsetninga- og lagnaþjónusta* í flokki 37.

Með vísan til framangreinds verður flokkur 35 felldur niður úr merkjunum,



, sbr. skráning nr. 4/2010 og KISTUFELL (orðmerki), sbr. skráning nr. 5/2010, með vísan til samkomulags aðila, sbr. og 4. og 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997.

Ú r s k u r ð a r o r ð

Skráning merkjanna K KISTUFELLS (orð- myndmerki), sbr. skráning nr. 4/2010 og KISTUFELLS (orðmerki), sbr. skráning nr. 5/2010 skulu felldar úr gildi hvað varðar flokk 35.

Reykjavík, 5. október 2010,

Lára Helga Sveinsdóttir, lögfr.