

Ákvörðun Einkaleyfastofu

í andmælamáli

nr. 13/2004

Uno Money Transfers, Madrid, Spáni

gegn

Money Transfer Nordic AB, Trelleborg, Svíþjóð.

Málsatvik:

Hinn 14. apríl 2003, barst Einkaleyfastofunni tilkynning frá Alþjóðahugverkastofnuninni (WIPO) þess efnis að Money Transfer Nordic AB, SE-231 22 Trelleborg, Svíþjóð, eigandi alþjóðlegrar vörumerkjaskráningar nr. 798530, MTN MONEY TRANSFER NORDIC (orð- og myndmerki), færi fram á að skráning hans gildi hér á landi, sbr. 51. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997. Óskað var skráningar fyrir fjármálaþjónustu í flokki 36.

Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum hinn 20. júní 2003.

Með bréfi, dags. 19. ágúst 2003, andmælti Guðjón Styrkársson hrl., skráningu merkisins, f.h. Uno Money Transfers, S.A., Gran Via, 68-4°, E-28013 Madríd, Spáni. Andmælin eru byggð á ruglingshættu við vörumerki andmælanda UNO MONEY TRANSFERS (orð- og myndmerki) og UNO (orð- og myndmerki) sem skráð eru sem Evrópumerki (Community Trade Marks) sbr. skráningar nr. 22 56 320 og 22 56 321. Merkin eru skráð fyrir tiltekna þjónustu í flokki 36.

Alþjóðahugverkastofnuninni var tilkynnt um fram komin andmæli hinn 22. ágúst 2003, og var umsækjanda, þ.e. eiganda alþjóðlegru skráningarinnar, veittur frestur til 22. desember 2003, til að tjá sig um andmælin og tilnefna umboðsmann hér á landi. Hinn 22. desember 2003 barst Einkaleyfastofunni bréf frá A & P Árnasyni ehf. þess

efnis að hún hefði tekið að sér fyrirvar fyrir umsækjanda vegna ofangreindra andmæla ásamt umboði þar að lútandi. Greinargerð andmælanda var send umsækjanda og honum veittur frestur til 23. janúar 2004 til að koma fram með athugasemdir. Hinn 23. janúar 2004 barst greinargerð umsækjanda og með bréfi dags. 27. janúar s.á. var andmælanda send greinargerðin og honum veittur frestur til 27. mars s.á. til að gera frekari athugasemdir. Ekki bárust frekari athugasemdir af hálfu andmælanda og var aðilum tilkynnt með bréfi dags. 7. apríl 2004 að málið yrði tekið til úrskurðar á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.

Málsástæður og lagarök

Andmælandi bendir á að of mikil líking sé með merkjum andmælanda og merki umsækjanda, sérstaklega myndmerkjunum með sama texta, þ.e. MONEY TRANSFER. Auk þess séu merkin skrásett í sama flokki. Þá tekur andmælandi fram að umsókn um skráningu á merkjum hans hafi borist fyrr, þ.e. 7. júní 2002 en umsókn um merki umsækjanda hafi borist 5. september 2002.

Umsækjandi getur þess að andmælin séu byggð á tveimur Evrópusambandskráningum (CTM) sem tilgreindar séu í bréfi þar til gerðra skráningaryfirvalda frá 22. ágúst 2003 sem skráningar nr. 2256320 og 2256321. Það sé álit andmælanda að ruglingshætta sé á milli þeirra vörumerkja sem skráð eru í Evrópusambandinu og vörumerkis umsækjanda.

Umsækjandi bendir á að í fyrsta bréfi skráningaryfirvalda, frá 22. ágúst 2003, séu ofangreindar skráningar ásamt 6. og 7. tl. 1. mgr. 14. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki tilgreind sem grundvöllur andmællanna. Það sé síðan leiðrétt við alþjóðaskrifstofuna í bréfi skráningaryfirvalda dags. 16. september 2003 þar sem grundvöllur andmællanna er tilgreindur sem 7. tl. 1. mgr. 14. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki og síðan sagt að tilvísun andmælanda til Evrópusambandskráninganna sé aðeins tilvísun í þá staðreynd að merki hans séu vel þekkt hér á landi.

Umsækjandi vísar því næst til þess að andmælandi eigi engar vörumerkjaskráningar hér á landi og geti þar af leiðandi ekki vísað til skráðra réttinda hér á landi sem grundvöll fyrir andmælum sínum. Ofangreindar Evrópusambandskráningar hafi ekkert gildi á Íslandi og því sé ekki hægt að synja skráningu vörumerkis MONEY TRANSFER NORDIC á grundvelli þeirra. Skipti þá

engu hvort þessi merki hafi verið skráð áður en umsókn MONEY TRANSFER NORDIC um skrángu síns vörumerkis hér á landi var lögð inn.

Umsækjandi telur að andmælandi hafi ekki með nokkrum hætti sýnt fram á að vörumerki hans hafi áunnið sér vernd með notkun sbr. 6. og 7. tl. 1. mgr. 14. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki. Þá hafi andmælandi ekki haldið því fram né sýnt fram á að vörumerki hans hafi verið í notkun hér á landi þegar ofangreind umsókn MONEY TRANSFER NORDIC var lögð inn, né heldur að vörumerkið sé enn í notkun á Íslandi eins og krafist sé í 6. tl. 1. mgr. 14. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki. Þá hafi andmælandi heldur ekki sýnt fram á með nokkrum hætti að vörumerki hans sé vel þekkt hér á landi, sbr. 7. tl. 1. mgr. 14. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki.

Umsækjandi telur að þar sem þau vörumerki sem andmælandi vísi til séu ekki skráð hér á landi né heldur hafi verið sýnt fram á áunnin réttindi, sé ekki grundvöllur til þess að meta hvort ruglingshætta sé milli merkjanna.

Það sé því alveg ljóst samkvæmt íslenskum lögum að engin grundvöllur sé til þess að fella úr gildi alþjóðlega skráningu nr. 798530 MTN MONEY TRANSFER NORDIC. Vörumerkið uppfylli að öllu leyti íslensk skráningarskilyrði og andmælandi hafi hvorki sýnt fram á ruglingshættu né betri rétt.

Með vísan í framangreint krefst umsækjandi þess að framkomnum andmælum Uno Money Transfer verði alfarið hafnað og að alþjóðleg skráning nr. 798530 MTN MONEY TRANSFER NORDIC (orð- og myndmerki) í eigu Money Transfer Nordic haldi gildi sínu.

Niðurstaða:

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

Andmælt er alþjóðlegri vörumerkjaskráningu nr. 798530 MTN MONEY TRANSFER NORDIC (orð- og myndmerki), fyrir fjármálaþjónustu í flokki 36. Andmælin byggjast á ruglingshættu við vörumerki (orð- og myndmerki) andmælanda sbr. Evrópumerkjaskráningar (CTM) nr. 22 56 320, UNO MONEY TRANSFERS og

nr. 22 56 321, UNO, en bæði merkin eru skráð fyrrnefndri Evrópusambandsráningu fyrir tiltekna þjónustu í flokki 36.

Samkvæmt 3. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 getur vörumerkjaréttur stofnast með skráningu vörumerkis fyrir vöru eða þjónustu í samræmi við ákvæði laganna eða notkun vörumerkis sem er og hefur verið notað hér á landi fyrir vöru eða þjónustu.

Merki andmælanda er eins og fyrr getur skráð sem Evrópumerki (CTM) hjá Samræmingarskrifstofu Evrópusambandsins (OHIM) í Alicante. Það er meginregla í vörumerkjarétti að rétturinn er landsbundinn og veitir skráning í öðrum löndum ekki sjálfkrafa réttarvernd hér á landi. Hins vegar getur merki sem ekki er skráð hér á landi öðlast vörumerkjavernd t.d. fyrir notkun hér á landi að nánar uppfylltum slilyrðum eins og áður segir. Merki andmælanda er ekki skráð hér á landi og auk þess hefur andmælandi ekki sýnt fram á notkun merkisins hér á landi. Verður því að telja að andmælandi hafi ekki sýnt fram á lögvarða hagsmuni fyrir því að leggja inn andmæli gegn skráningu umsækjanda MTN MONEY TRANSFER NORDIC (orð- og myndmerki) sbr. alþjóðleg skráning nr. 798530.

Með vísan til framangreinds er það því mat Einkaleyfastofunnar að merki umsækjanda MTN MONEY TRANSFER NORDIC (orð- og myndmerki) sbr. alþjóðleg skráning nr. 798530 haldi gildi sínu.

Ákvörðunarorð.

Skráning vörumerkisins MTN MONEY TRANSFER NORDIC (orð- og myndmerki) sbr. alþjóðleg skráning nr. 798530, skal halda gildi sínu.

Reykjavík, 12. maí 2004,

Steingrímur Bjarnason, lögfr.