

Ákvörðun Einkaleyfastofu

í andmælamáli

nr. 18/2004

Midt Factoring á Íslandi hf.

gegn

Ástu Guðrúnu Óskarsdóttur, Brattholti 6e, Mosfellsbæ.

Málsatvik:

Hinn 9. desember 2003, lagði Ásta Guðrún Óskarsdóttir inn umsókn um skráningu vörumerkisins UN ICELAND (orð- og myndmerki). Umsóknin fékk númerið 3140/2003. Óskað var skráningar fyrir fatnað, skófatnað og höfuðfatnað í flokki 25. Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum þann 20. febrúar 2004, sbr. skráning nr. 134/2004.

Með bréfi dags. 14. apríl 2004, andmælti Midt Factoring á Íslandi hf., skráningu merkisins UN ICELAND (orð- og myndmerki). Andmælin eru lögð fram á grundvelli 4. gr., 4. og 6. tl. 1. mgr. 14. gr. og 19. gr. vörumerkjalaga nr 45/1997 en andmælandi telur sig eiga lögmætra hagsmuna að gæta gegn því að ofangreint vörumerki sé skrásett í nafni umsækjanda. Þá telur andmælandi að ofangreind umsókn sé ekki lögð inn í góðri trú og andstæð réttmætum viðskiptaháttum.

Fyrri hluti greinargerðar andmælanda barst með andmælunum og síðari hlutinn barst Einkaleyfastofunni þann 20. apríl 2004 og voru greinargerðirnar sendar umsækjanda með bréfi dags. 27. apríl s.á. og honum veittur frestur til 27. júní s.á. til að gera athugasemdir og skila inn greinargerð. Umsækjandi fór fram á frest þann 28.

júní 2004 og gerði Einkaleyfastofan umsækjanda grein fyrir því símleiðis nokkrum dögum síðar að leita þyrfti samþykkis andmælanda fyrir frekari fresti. Með bréfi dags. 6. júlí 2004 gerði umboðsmaður umsækjanda stuttlega athugasemd við þessa framkvæmd þar sem leita þyrfti samþykkis fyrir frekari fresti, einnig komu fram athugasemdir við andmæli andmælanda. Greinargerðin var síðan send andmælanda með bréfi dagsettu 8. júlí 2004 og honum tilkynnt að málið yrði tekið til úrskurðar á grundvelli fyrirbyggjandi gagna. Andmælandi gerði ekki athugasemd við það að athugasemdir frá umsækjanda hefðu borist eftir að sá frestur var liðinn sem umsækjandi hafði til að leggja inn greinargerð.

Málsástæður og lagarök:

Andmælandi bendir á að andmælandi, fyrirtækið Midt Factoring á Íslandi, sé dótturfélag Midt Factoring A/S í Danmörku og veiti íslenskum fyrirtækjum víðtæka þjónustu á sviði fjármögnunar, áhættustýringar og lánsviðskipta. Andmælandi telur sig eiga hagsmuna að gæta gegn því að ofangreint vörumerki verði skrásett í eigu umsækjanda, en tengsl munu vera með umsækjanda og stofnanda U.N. Ísland ehf., Óskari Axel Óskarssyni, Brattholti 6e, 270 Mosfellsbæ.

Þá hafi fyrirtækið U.N. Ísland ehf. um árabíl nýtt sér heildstæða greiðsluþjónustu Midt Factoring á Íslandi og skuldi andmælanda umtalsverðar fjárhæðir. Skuldastaða U.N. Ísland ehf. sé afar slæm og hafi árangurslaust fjárnám hjá fyrirtækinu verið gert þann 4. febrúar 2004. Andmælandi hyggist fylgja því eftir með gjaldþrotaskiptabeiðni þess efnis að U.N. Ísland ehf. verði úrskurðað gjaldþrota á grundvelli áður nefnds árangurslauss fjárnáms.

Andmælandi bendir jafnframt á að ljóst sé að einu hugsanlegu verðmæti fyrirtækisins felist í vörumerki þess, UN ICELAND, en fyrirtækið hafi hannað og framleitt skófatnað við góðan orðstír undir umræddu vörumerki. Það sé því afar mikilvægt fyrir andmælanda að verðmæti þau sem fólgin eru í vörumerkinu UN ICELAND fylgi búinu, þannig að andmælandi og aðrir kröfuhafar fái hugsanlega eitthvað upp í kröfur sínar, með því að vörumerkið verði selt af bústjóra til áhugasamra kaupenda.

Þá sé og ljóst að þar sem U.N. Ísland ehf. hafi ekki enn verið formlega úrskurðað gjaldþrota, að umsókn um skráningu ofangreinds merkis persónulega í nafni Ástu

Guðrúnar Óskarsdóttur en ekki U.N. Ísland ehf. brjóti í bága við vörumerkjalog sbr. 4. gr, 4. og 6. tl. 14. gr. vörumerkjaloganna og svo 25. gr. samkeppnislaga.

Andmælandi vísar því næst til skýringa með frumvarpi til vörumerkjaloganna um 22. gr. varðandi hver geti borið fram andmæli og einnig ummæla varðandi 19. gr. laganna.

Að lokum tekur andmælandi fram að í ljósi ofangreindra ákvæða hafi hann skýlausan rétt til andmæla og leggur því til stuðnings fram kröfu um gjaldþrotaskiptabeiðni og endurrit úr dómabók Héraðsdóms Reykjavíkur í málinu nr. E-11204/2003. Af gögnunum megi sjá að hagsmunir andmælanda séu verulegir og því krefjist andmælandi að ofangreind skráning verði ógilt.

Umsækjandi gerði þær athugasemdir að andmælin ættu ekki við nein lagarök að styðjast enda gæti hver sem er sótt um hvaða vörumerki sem er á hvaða tíma sem er. Það sé þeirra sem telji sig eiga betri rétt til viðkomandi vörumerkis að koma að andmælum vegna skráningarinnar. Þegar 22. gr. vörumerkjaloganna 19. gr. þeirra séu lesnar saman sé alveg ljóst að engin lagarök séu til þess að fella skráninguna úr gildi.

Niðurstaða:

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

Andmælt er skráningu vörumerkisins UN ICELAND (orð- og myndmerki) sbr. skráning nr. 134/2004, fyrir fatnað, skófatnað og höfuðfatnað í flokki 25. Andmælin byggjast á 4. gr., 4. og 6. tl. 1. mgr. 14. gr. og 19. gr. vörumerkjaloganna nr. 45/1997, en andmælandi telur sig eiga lögmætra hagsmuna að gæta gegn því að ofangreint vörumerki sé skrásett í nafni umsækjanda. Þá telur andmælandi að ofangreind umsókn sé ekki lögð inn í góðri trú og andstæð réttmætum viðskiptaháttum.

Í 22. gr. vörumerkjaloganna nr. 45/1997 er heimild til að koma fram andmælum gegn skráningu vörumerkis. Í athugasemdum um lagafrumvarpið segir m.a. um 22. gr.: "Hver sem er getur borið fram andmæli. Það er því ekki skilyrði að andmælandi sýni fram á að hann hafi lögmætra hagsmuna að gæta eins og gildir um ákvæði 29. gr."

Það er því ljóst að ekki eru gerðar sérstakar kröfur um aðild þess sem andmælir skráningu, en hann verður hins vegar að sýna fram á lagarök fyrir kröfu sinni sbr. ákvæði 2. mgr. 22. gr. laganna, en þar segir: "Ef andmæli koma fram gegn skráningu vörumerkis athugar Einkaleyfastofan skráninguna að nýju í samræmi við ákvæði 19. gr."

Andmælandi vísar m.a. til 4. og 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaganna til stuðnings kröfu sinni. Samkvæmt ákvæði 4. tl. 1. mgr. 14. gr. má ekki skrá vörumerki ef í merkinu felst eitthvað sem gefur tilefni til að ætla að átt sé við heiti á virkri atvinnustarfssemi. Í fyrirtækjaskrá er hlutafélagið U.N. Ísland ehf. skráð. Til þess að ákvæði 4. tl. 1. mgr. 14. gr. eigi við í þessu tilviki, þ.e. að skráning firmans U.N. Ísland ehf. geti komið í veg fyrir skráningu vörumerkisins UN ICELAND verður að líta til þess hvort að firmaheitið hafi nægileg sérkenni í skilningi vörumerkjaréttar. Skammstöfunin UN Ísland vísar að mati Einkaleyfastofunnar til hinnar þekktu alþjóðlegu skammstöfunnar Sameinuðu Þjóðanna, UN sem stendur fyrir United Nations. Slík skammstöfun nýtur því ekki verndar skv 13. gr. og 1. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaganna. Endingin Ísland gefur heitinu ekki aukin sérkenni. Það er því mat Einkaleyfastofunnar að skráning fyrirtækisins U.N. Ísland ehf. hindri ekki ofangreinda skráningu.

Samkvæmt 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga má ekki skrá vörumerki ef villast má á merkinu og vörumerki sem skráð hefur verið hér á landi eða hefur verið notað hér þegar umsókn um skráningu er lögð inn og er enn notað hér. Að mati Einkaleyfastofunnar kemur ofangreint ákvæði ekki til skoðunnar þar sem ekki hefur verið sýnt fram á notkun eða betri rétt annars aðila til merkis sem er eins eða svipað merki umsækjanda.

Þá krefst andmælandi þess að skráningu vörumerkisins UN ICELAND sbr. skráning nr. 134/2004 verði hafnað á þeirri forsendu að með skráningu þess tapaðist verðmæti úr hugsanlegu gjaldþrotaskiptabúi fyrirtækisins U.N. Ísland ehf., en andmælandi hefur lagt fram gjaldþrotaskiptabeiðni á hendur fyrirtækinu. Eins og að framan greinir er ekki talið að hægt sé að öðlast vörumerkjarétt á hinni þekktu skammstöfun UN og því sé ekki fyrir hendi einkaréttur á nafni fyrirtækisins UN Ísland ehf.. Þá hefur andmælandi ekki sýnt fram á að umrætt fyrirtæki njóti vörumerkjaréttar yfir stílfærslu merkis andmælanda. Því er ekki talið að áðurgreint fyrirtæki hafi betri rétt til skráningar umsækjanda, þar sem það er ekki skráður

eigandi að vörumerkjaskráningu nr. 134/2004 og andmælandi hefur ekki sýnt fram á með gögnum að ofangreint fyrirtæki eigi tilkall til merkisins.

Með vísan til framangreinds er það ákvörðun Einkaleyfastofunnar að skráning vörumerkisins UN ICELAND (orð- og myndmerki), sbr. skráning nr. 134/2004, fyrir fatnað, skófatnað og höfuðfatnað í flokki 25 haldi gildi sínu.

Ákvörðunarorð.

Skráning vörumerkisins UN ICELAND (orð- og myndmerki), skráning nr. 134/2004, skal halda gildi sínu.

Reykjavík, 13. september 2004,

Steingrímur Bjarnason, lögfr.